

Discussion Paper

No. 7

Peter Picht

„FRAND wars 2.0“ – Rechtsprechung im Anschluss an
die Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH

„FRAND wars 2.0“ – Survey of court decisions in the
aftermath of Huawei/ZTE

„FRAND wars 2.0“ – Rechtsprechung im Anschluss an die Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH

„FRAND wars 2.0“ – Survey of court decisions in the aftermath of Huawei/ZTE

*Peter Picht*¹

Abstract: *In its landmark decision Huawei/ZTE the ECJ has sketched a conduct-based framework for negotiating FRAND licenses regarding standard-essential patents (SEPs). Many details remain unclear, though, and they keep fueling intense SEP litigation. This paper undertakes to summarize the decisions rendered by German courts in the wake of Huawei. Decisions by non-German courts are briefly listed as well. Among the issues that have kept courts busy are the questions of whether Huawei requirements can be fulfilled even though a lawsuit has already been filed; whether a party has to comply with Huawei in spite of the other party not doing so; how and when exactly the notice of infringement and the respective licensing offers have to be communicated; whether the Huawei-rules of conduct extend to claims for damages; and how patent assertion entities are to be treated in SEP litigation.*

In seiner viel beachteten Huawei/ZTE-Entscheidung hat der EuGH einen Rechtsrahmen für die FRAND-Lizenzierung von standardessentiellen Patenten (SEPs) skizziert. Viele Einzelfragen sind damit indes noch nicht geklärt, sie tragen zu einer weiterhin sehr regen Prozessaktivität in diesem Bereich bei. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die gesamte im Anschluss an Huawei/ZTE ergangene Rechtsprechung, wobei die Entscheidungen deutscher Gerichte eingehender besprochen werden, Entscheidungen aus anderen Ländern immerhin cursorisch. Zu den von den Gerichten (und dem Beitrag) näher erörterten Fragen gehören die Möglichkeit einer Erfüllung der Huawei-Anforderungen nach Einleitung des Rechtsstreits; die Verpflichtung einer Partei, ihre Huawei-Verhaltensanforderungen zu erfüllen, obgleich die andere Partei dies nicht tut; Zeitpunkt, Adressat und Inhalt der Verletzungsanzeige sowie der beiderseitigen Li-

¹ Prof. Dr., LL.M. (Yale); Lehrstuhl für Handels- und Wirtschaftsrecht, Universität Zürich; Affiliated Research Fellow, Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, München.

zenzangebote; die Geltung der Huawei/ZTE-Vorgaben für Schadensersatzklagen wegen Patentverletzung; sowie der Umgang mit Patentverwertern, die SEPs durchzusetzen versuchen.

Keywords: *SEP, FRAND, Huawei, ZTE, dominance, patent, standard-essential, notice of infringement, licensing offer, patent ambush, RAMBUS, patent assertion entity, PAE, royalty stacking, Art. 101 TFEU, Art. 102 TFEU, third party determination, recognized commercial practice.*

I.	Einleitung.....	4
II.	Verfahren vor deutschen Gerichten.....	6
1.	Erfüllung der <i>Huawei</i>-Verhaltensobliegenheiten vor, bei oder nach dem Verfahrensbeginn	6
2.	FRAND-Verhalten trotz non-FRAND-Reaktion?	10
3.	Marktmacht des Patentinhabers	16
4.	Die Verletzungsanzeige des Patentinhabers	18
	Zeitpunkt	18
	Adressat der Verletzungsanzeige und der Patentedurchsetzung	19
	Inhalt	21
5.	Die Lizenzbereitschaftserklärung.....	23
	Frist	23
	Inhalt	24
	Verspätungsfolge.....	25
6.	Das Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers	25
	Adressat des Angebots	25
	Der Inhalt des Lizenzangebots und seine Überprüfung.....	26
7.	Das Gegenangebot des Standard-Implementierers	34
	FRAND-Konformität des Patentinhaber-Angebots zweifelhaft.....	34
	Reaktionsfrist	34
	Inhaltliches.....	34
	Bestands- und Verletzungsvorbehalt	35

	Konsequenz eines fehlenden Gegenangebots.....	36
8.	Abrechnung und Sicherheitsleistung	36
9.	Patent ambush.....	38
10.	Bedeutung der <i>Huawei</i>-Entscheidung für Schadensersatzansprüche.....	41
11.	Patentverwerter und ihre Aktivlegitimation	44
	Grundtendenz.....	44
	Renditemaximierungsabsicht.....	45
	Fortgeltung der FRAND-Bindung/Konditionenänderung..	46
	Royalty Stacking	47
	Preisbindung.....	48
	Aktivlegitimation.....	49
12.	Varia.....	50
	Rolle des Art. 101 AEUV	50
	Zulässigkeit oder Begründetheit?.....	52
	Standardessentialität, Verletzungsprüfung und Aussetzung	52
	Rechtsnatur der FRAND-Erklärung/Pflichten oder Obliegenheiten.....	54
	Interaktion mit Behörden und den Europäischen Gerichten	55
III.	Ausländische Rechtsprechung	55
IV.	Ausblick	58

I. Einleitung

Mit seiner vielbeachteten *Huawei/ZTE*-Entscheidung aus dem Juli 2015 (im Folgenden auch einfach „*Huawei*“) hat der EuGH neue Rahmenbedingungen für die Lizenzierung und Durchsetzung von Patenten an Technologien gesetzt, die in einen technischen Standard integriert wurden („standardessentielle Patente/SEPs“).² Unter den verschiedenen denkbaren Streitlagen, die sich zwischen dem Inhaber eines (vorgeblich) standardessentiellen Patent und einem Standardimplementierer ergeben können, adressiert die *Huawei*-Entscheidung eine besonders relevante Konstellation, nämlich dass beiderseitige Lizenzbereitschaft zwar an sich besteht oder zumindest behauptet wird, die Parteien sich aber nicht über die angemessenen Lizenzkonditionen einigen können.³ Die EuGH-Entscheidung versucht, solche Konfliktlagen durch ein System konsekutiver Verhaltensanforderungen an die Parteien zu bewältigen, deren Einhaltung auf eine gütliche Einigung hinwirken soll. In aller Kürze gesprochen,⁴ hat zunächst der SEP-Inhaber dem Standardimplementierer (also beispielsweise dem Hersteller Standard-basierter Produkte) Anzeige über die behauptete Patentverletzung zu machen, woraufhin der Implementierer/Patentverletzer seine Bereitschaft zur Lizenznahme kommunizieren muss. Dann hat der Patentinhaber ein Lizenzangebot zu unterbreiten, das die „FRAND“-Kriterien erfüllt, also *fair, reasonable and non-discriminatory* ist. Der Implementierer/Patentverletzer kann hierauf mit einem FRAND-Gegenangebot reagieren und muss ab einer Ablehnung dieses Gegenangebotes über die Patentnutzung abrechnen und Sicherheit leisten. Einigen sich die Parteien bis zu diesem Zeitpunkt nicht, haben sie die Möglichkeit, im gegenseitigen Einvernehmen zu beantragen, dass die Lizenzkonditionen durch einen unabhängigen Dritten, der innerhalb einer kurzen Frist entscheidet, festgelegt werden. Befolgt zwar der Implementierer, nicht aber der Patentinhaber die Verhaltensanforderungen, kann – etwas vergrößernd gesprochen – einer Klage auf Unterlassung der SEP-Benutzung der Einwand der Kartellrechtswidrigkeit wegen Verstoßes gegen Art. 102 AEUV entgegengehalten werden. Obgleich der Verhaltensfahrplan des EuGH durchaus konkret ausfällt, lässt er viele Einzelfragen – auch solche fundamentaler Natur – unbeantwortet, die nunmehr von den nationalen Gerichten durchbuchstabiert werden müssen.⁵ Der folgende Beitrag soll über die Inhalte dieser Folgeentscheidungen berichten,⁶ muss

² Zur Problematik der Begrifflichkeit s.u. II.3.

³ Besonders prägnant LG Mannheim, 29.1.2016 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 55; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 72 («Regelfall» in der Entscheidungspraxis der Kammer).

⁴ S. zum Folgenden EuGH, Rs. C 170/13 – *Huawei/ZTE*, insbes. Rn. 44 ff. Fundstellen etwa GRUR Int. 2015, 942; NJW 2015, 2783; Picht, ECLR 2016, 365 ff.; Batis-ta/Mazutti, IIC 2016, 244 ff.; Heinemann, GRUR 2015, 855 ff.

⁵ Für eine ausgewählte Zusammenstellung s. Picht, ECLR 2016, 365 ff.

⁶ Zitiert werden alle deutschen Entscheidungen nach ihren juris-Randnummern.

sich aber der Stofffülle wegen einer ganzen Reihe von Einschränkungen unterwerfen. So können nicht alle Entscheidungsinhalte wiedergegeben werden, sondern nur die wichtigen Gesichtspunkte aus dem Schnittbereich von Kartell- und Patentrecht. Insbesondere das Ob und Wie der Patentverletzung im konkreten Einzelfall sowie patentrechtliche Details zu einer Verfahrensaussetzung im Hinblick auf eine parallele Nichtigkeitsklage müssen daher weitgehend außen vor bleiben. Auch dort, wo berichtet wird, sei der besonders interessierte Leser zum Nachschlagen der Originalentscheidungen ermutigt, weil beispielsweise nicht jedes Argument für eine bestimmte gerichtliche Position und nicht jede Einzelfallsubsumtion hier aufgenommen werden konnten. Der Fokus des Beitrags liegt eindeutig auf der wichtigsten in Deutschland bis zum Jahresende 2016 ergangenen Rechtsprechung, auf eine Reihe von Entscheidungen aus anderen EU-Mitgliedstaaten ist immerhin kurz hingewiesen, der auch für das Jahr 2017 zu erwartende Anfall neuer Entscheidungen wird erst in einer Fortsetzungspublikation berücksichtigt werden können. Dass immer wieder die Gerichte aus Düsseldorf, Karlsruhe und Mannheim zitiert werden, hat seine Ursache nicht in gezielter Selektion, sondern schlicht im derzeitigen Entscheidungsanfall. Insbesondere wird aus München – ebenfalls einem der wichtigsten deutschen Patentgerichtsbarkeitsstandorte – berichtet, dass dort noch keine vertieften Entscheidungen zur FRAND-Thematik ergangen sind, weil die bisher eingeklagten Patente (ihre tatsächliche Standardessentialität war vielfach streitig) durch die Bank als unwirksam oder nicht verletzt beurteilt wurden, so dass aus Sicht der dortigen Kammern kein zwingender Anlass zur Diskussion der *Huawei*-Anforderungen bestand. Zwei Selbstbeschränkungen sind besonders schmerzlich (aber aus Umfangsgründen unerlässlich), nämlich zum einen die weitestgehende Nichtberücksichtigung von Entscheidungen, die zeitlich vor *Huawei* ergingen, teils aber weiterhin von großer Relevanz sind.⁷ Zum anderen kann auch die – schon beinahe unübersehbar gewordene – Literatur zu den jeweiligen Einzelfragen nicht eingebunden werden. Auch der hiesige Verfasser musste sich inhaltlicher Kommentare weitgehend enthalten und bei doch vereinzelt eingefügten Anmerkungen äußerste Kürze walten lassen. Immerhin möge der so entstandene, selektive Rechtsprechungsbericht den Urhebern der vielen hervorragenden Publikationen zur Thematik dienlich sein und einen Beitrag zur weiteren wissenschaftlichen Diskussion leisten.

⁷ S. insbesondere LG Düsseldorf, 4.8.2011, 4b O 54/10; LG Düsseldorf, 7.6.2011, 4b O 31/10; LG Mannheim, 27.5.2011, 7 O 65/10; LG Mannheim, 18.2.2011, 7 O 100/10; LG Mannheim, 5.3.2010, 7 O 142/09; LG Düsseldorf, 22.1.2014, 4a O 127/14; LG Mannheim, 21.11.2014, 7 O 23/14; LG Düsseldorf, 22.1.2015, 4a O 73/14, *Saint Lawrence/Vodafone*; LG Mannheim, 10.3.2015, 2 O 103/14; LG Düsseldorf, 26.3.2015, 4b O 140/13; OLG Karlsruhe, 23.4.2015, 6 U 44/15; LG Düsseldorf, 11.6.2015, 4a O 44/14; LG Düsseldorf, 11.6.2015, 4a O 45/14.

II. Verfahren vor deutschen Gerichten

1. Erfüllung der *Huawei*-Verhaltensobliegenheiten vor, bei oder nach dem Verfahrensbeginn

Einer der bis *dato* am intensivsten von den Gerichten behandelten Aspekte ist die Frage, ob die Parteien zumindest die ersten Schritte ihrer *Huawei*-Verhaltensanforderungen (Verletzungsanzeige, Anzeige der Lizenzbereitschaft, beiderseitige Lizenzangebote) bereits vor dem Beginn eines gerichtlichen Verfahrens erfüllt haben müssen oder ob eine Vornahme bzw. Nachholung auch nach Verfahrenseinleitung noch möglich ist. Verständlich wird die kruziale Bedeutung dieses Aspekts allein schon aus der Feststellung, dass im Zeitpunkt der EuGH-Entscheidung eine Reihe von SEP-Verfahren bereits hängig war. Jedenfalls für solche „Übergangsfälle“ dürfte die im Moment herrschende Rechtsprechung dahin lauten, dass eine Nachholung des gebotenen Verhaltens auch im laufenden Verfahren noch möglich ist.⁸ Nach Auffassung des OLG Düsseldorf kann dabei von einem Übergangsfall nicht mehr gesprochen werden, wenn im Zeitpunkt der Klageerhebung bereits die Schlussanträge des Generalanwalts *Wathelet* i.S. *Huawei/ZTE* erfolgt waren,⁹ wohingegen das LG Mannheim offenbar allein auf den Zeitpunkt der EuGH-Entscheidung abstellen möchte.¹⁰

Einhellig wird eine Vorzugsbehandlung für Übergangsfälle indes nicht befürwortet und auch die Begründungsansätze divergieren: Das LG Düsseldorf hob zunächst ganz auf den subjektiven Horizont des SEP-Inhabers und seine berechnete Erwartung ab, dass sich sein Verhalten nach der *Orange Book*-Rechtsprechungslinie des BGH und der deutschen Untergerichte beurteile.¹¹ Diese fordere, anders als der EuGH gerade keine initiale Verletzungsanzeige des Patentinhabers vor Klageerhebung, sondern umgekehrt zuerst ein Lizenzvertragsangebot des Verletzers.¹² In einer Folgeentscheidung musste sich das LG Düsseldorf noch intensiver mit der Problematik auseinandersetzen, insbesondere auch mit einer (fehlenden) Rückwirkung der EuGH-

⁸ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 117 ff.; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 138 ff.; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 203 ff., 223 f.; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 197 ff., 217 ff.; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 80 ff.

⁹ OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 35/16 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 23.

¹⁰ LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 80.

¹¹ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 117 ff.; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 138 ff.; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 203 ff.; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 197 ff.

¹² LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 118 ff.; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 139 ff.

Entscheidung in *Huawei*:¹³ Zwar entfalteten Urteile des EuGH – wie übrigens auch das LG Mannheim und das OLG Karlsruhe festhalten¹⁴ – im Grundsatz *ex tunc*-Wirkung und der EuGH habe für die *Huawei*-Entscheidung auch keine abweichende Anordnung getroffen, so dass auch Übergangsfälle den *Huawei*-Vorgaben unterfielen und nationales Recht angesichts des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts kein schutzwürdiges Vertrauen auf einen abweichenden Rechtsstand begründen könne.¹⁵ Allerdings seien diese Vorgaben flexibel und einzel-fallbezogen zu interpretieren, so dass auch der Kenntnisstand der Parteien Berücksichtigung finden könne, also etwa eine ohnehin bestehende Kenntnis des Implementierers von der Patentverletzung und insbesondere auch der auf die *Orange Book*-Rechtsprechung beschränkte Kenntnishorizont des Patentinhabers.¹⁶ Für Übergangsfälle¹⁷ formuliert das Gericht: „Es wäre mit Treu und Glauben unvereinbar, von einem SEP-Inhaber, der die Orange-Book-Rechtsprechung und die sonstigen Vorgaben des EuGH-Urteils beachtet, zu verlangen, eine anhängige Klage zurückzunehmen, eine Verletzungsanzeige vorzunehmen und ggf. anschließend erneut eine Klage einzureichen, etwa wenn der Patentbenutzer sich (weiterhin) als nicht lizenzwillig erweist. Aufgrund der begrenzten Laufzeit eines Patents würde damit unangemessen in die Rechte des Patentinhabers eingegriffen werden, die von Art. 14 GG und Art. 17 Abs. 2 der EU-Grundrechtcharta geschützt sind. Zumindest wäre es einem (lizenzunwilligen) Patentbenutzer nach Treu und Glauben verwehrt, sich auf die Verspätung der Verletzungsanzeige zu berufen und so die Rücknahme der Klage zu erzwingen. Dies gilt insbesondere, wenn trotz der Einreichung einer Klage keine Bereitschaft des Patentbenutzers besteht, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu nehmen.“¹⁸ Folgerichtig verlangt das LG Düsseldorf ausdrücklich nur für „Nicht-Übergangsfälle“, dass die Verletzungsanzeige bis spätestens zur Einzahlung des Kostenvorschusses erfolgt sein muss.¹⁹ Eine Information des Implementierers zwischen

¹³ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 203 ff., insbes. 206 ff.; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 197 ff., 200 ff.

¹⁴ LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 85; OLG Karlsruhe, 31.5.2016, 6 U 55/16 – *Pioneer/Acer*, Rn. 25.

¹⁵ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 206 f.; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 200 f.

¹⁶ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 208, 210; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 202, 204.

¹⁷ Dies im Anschluss an die hier wiedergegebene Passage nochmals ausdrücklich klarstellend LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 211; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 205.

¹⁸ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 210; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 204.

¹⁹ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 198 ff., auch zur Neutralität der EuGH-Formulierung („Geltendmachung“) sowie zur nicht für eine abweichende Einschätzung hinreichenden Gefahr von Torpedo-Klagen des Implementierers; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 192 ff.

Anhängigkeit und Rechtshängigkeit (bei gezahltem Vorschuss) hält das Gericht ausdrücklich für verspätet, weil ab Anhängigkeit und Vorschusszahlung mit einer Zustellung der Klage gerechnet werden müsse und damit bereits unerwünschter Druck auf die Lizenzverhandlungen herrsche.²⁰ Das OLG Düsseldorf unterstützt die Linie seines Untergerichts dem Ergebnis nach, äußert aber – allerdings nur i.R.d. Entscheidung über eine einstweilige Vollstreckungseinstellung – deutliche Zweifel an manchem Begründungsansatz.²¹ Aus der Rückwirkung von EuGH-Urteilen folge, dass „eine Differenzierung nach Übergangs- und Neufällen unzulässig sein dürfte“, und auch für Vertrauensschutz basierend auf nationalem Recht sei „eher kein Raum“. ²² Da eine verspätete Verletzungsanzeige aber nicht zu einem materiellrechtlichen Rechtsverlust führe und es dem Patentinhaber damit – diese Auffassung dürfte die derzeit herrschende Auffassung in der deutschen Rechtsprechung darstellen²³ – unbenommen sei, nach einer Rücknahme der Klage seine *Huawei*-Verhaltensanforderungen zu erfüllen und dann erneut (erfolgreich) zu klagen, erscheine es als fragwürdiger Formalismus, eine vorprozessuale Erfüllung der *Huawei*-Verhaltensanforderungen für zwingend zu erachten.²⁴ Wie das Gericht ausführlich erläutert, erachtet es eine derartige Handhabung auch als vereinbar mit der *Huawei*-Entscheidung und als gestützt von weiteren Sachgründen.²⁵ Nimmt man zugleich das Diktum des OLG Düsseldorf von der Unzulässigkeit einer Differenzierung nach Übergangs- und Neufällen beim Wort, dürfte es aus Sicht des Gerichts auch bei Neufällen grundsätzlich hinzunehmen sein, wenn der Patentinhaber die Verletzungsanzeige bzw. das Lizenzangebot nicht vorprozessual kommuniziert – zweifelsohne eine weitreichende, Patentinhaberfreundliche Positionierung. Freilich betont das Gericht auch, dass die Frage nach der zwingenden Vorprozessualität von *Huawei*-Verhaltensschritten komplex und bis dato ungeklärt ist, so dass es einer Vertiefung in der Hauptsacheentscheidung bedürfe.²⁶

²⁰ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 198; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 192.

²¹ OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 35/16 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 22 ff.

²² OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 35/16 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 24.

²³ S. etwa, besonders explizit, auch LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 81 ff. mit näherer Begründung.

²⁴ OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 35/16 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 25.

²⁵ OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 35/16 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 26 ff.: Betonung der Einzelfallabhängigkeit durch den EuGH; ohnehin kein materieller Rechtsverlust des Patentinhabers durch seine Verspätung; Maßgeblichkeit des Zeitpunkts der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung nach nationaler ZPO; keine einseitige Privilegierung des Patentinhabers wegen Nachholungsmöglichkeit auch für den Verletzer; kein unzumutbarer Verhandlungsdruck durch den bereits begonnenen Prozess, da Verletzer durch Erfüllung seiner Verhaltensanforderungen dem Unterlassungsbegehren die Grundlage entziehen kann; aus verschiedenen Gründen geringe Gefahr, dass für die Parteien ein Anreiz entsteht, generell erst im laufenden Prozess die *Huawei*-Anforderungen zu erfüllen.

²⁶ OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 35/16 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 26.

Das LG Mannheim ging bei einer Entscheidung aus dem November 2015 über eine offenbar vor dem *Huawei*-Urteil erhobene²⁷ Klage auf den Übergangscharakter des Verfahrens gar nicht ein, sondern ließ – auf Basis einer Interessenabwägung und der Beurteilung des Parteiverhaltens am Maßstab von Treu und Glauben – eine zwischen Einreichung und Zustellung der Klage erfolgte Verletzungsanzeige genügen, wenn die mangelnde Lizenznahmebereitschaft des Patentverletzers aus Sicht des Gerichts jedenfalls feststand.²⁸ Nach dieser Entscheidung soll es genügen, wenn entweder der Patentinhaber vor Klageerhebung eine Verletzungsanzeige vornimmt und dann eine angemessene Frist zur Erklärung der Lizenzwilligkeit seitens des Patentverletzers abwartet, oder wenn sich „eine verfrühte Klageerhebung nicht ausgewirkt hat, weil sich nachträglich herausstellt, dass der Patentinhaber eine Klage jedenfalls noch vor der inzwischen - zögerlich - abgegebenen Erklärung der Lizenzwilligkeit ohnehin hätte erheben dürfen“.²⁹ Steht vor Klageerhebung die Lizenzwilligkeit des Patentverletzers hingegen fest, neigt das LG Mannheim offenbar der Auffassung zu, dass ein dennoch vor Klageerhebung unterlassenes Lizenzangebot durch den Patentinhaber nach Klageerhebung nicht mit heilender Wirkung nachgeholt werden kann, weil die Lizenzverhandlungen nunmehr durch das Damoklesschwert der Unterlassungsklage verfälscht werden.³⁰ So hat das Gericht seither auch für einen Nicht-Übergangsfall (Klageerhebung nach dem *Huawei*-Urteil) entschieden.³¹ In einer Entscheidung aus dem Januar 2016 nimmt dann auch das LG Mannheim die Differenzierung nach dem Übergangscharakter eines Verfahrens ein und hielt mit ausführlicher Begründung fest, dass „jedenfalls in Übergangsfällen“ eine Nachholung der Klägerobliegenheiten nach Klageerhebung genüge³² um eine „materiell-rechtliche Durchsetzungssperre“³³ zu vermeiden. Insbesondere³⁴ konzipiere die *Huawei*-Entscheidung einen gepflogenheitsabhängigen Verhaltenstest für die Lizenzwilligkeit der Parteien, den der Patentinhaber bestehe,

²⁷ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 2.

²⁸ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 207 f., 230 f.

²⁹ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 229.

³⁰ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 228; LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*, Rn. 119 f.; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 – *Philips/Archos*, Rn. 86.

³¹ LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*, Rn. 119 f.; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 – *Philips/Archos*, Rn. 86 f.

³² LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 80 ff.

³³ LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 81, auch mit Diskussion einer Einordnung als prozessrechtliche Klageerhebungsvoraussetzung und zur letztendlichen Irrelevanz dieser dogmatischen Einordnung für die Folgen einer Obliegenheitsverletzung (Abweisung der Klage als derzeit unbegründet oder unzulässig).

³⁴ Zu weiteren Aspekten der sehr ausführlichen Begründung s. LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 86 ff.

wenn er in einem Übergangsfall die Vorgaben der – aus seiner Perspektive im Zeitpunkt der Klageerhebung maßgeblichen – *Orange Book*-Entscheidung eingehalten habe.³⁵ Die Intention einer Förderung des Lizenzvertragsschlusses werde unterlaufen und ein lizenzunwilliger Implementierer ungerechtfertigt privilegiert,³⁶ wenn in Übergangsfällen keine Nachholung während des Verfahrens möglich sei, zumal wenn solche Verfahren – namentlich infolge einer Aussetzung – ausreichende Zeit zur Nachholung böten.³⁷ Das LG Mannheim sieht sogar in der *Huawei*-Entscheidung selbst eine spezifische Behandlung von Übergangsfällen angelegt.³⁸ In der nachfolgenden Entscheidung über eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung pflichtete das OLG Karlsruhe der Mannheimer Position zwar im Ergebnis, nicht aber in der Begründung bei und entwickelt stattdessen eine weitere Begründungsvariante: Ein Vertrauensschutz in die bisherige Rechtslage könne von den mitgliedstaatlichen Gerichten nicht gewährt werden.³⁹ Die Frage, ob die *Erhebung* einer Klage missbräuchlich war, sei jedoch „nach vorläufiger Auffassung des Senats von der Frage zu trennen, ob die Fortsetzung des Rechtsstreits missbräuchlich bleibt. Mit der hier (allein) maßgeblichen Frage, ob der (wegen Nichteinhaltung der Vorgaben des EuGH zu bejahende) missbräuchliche Charakter einer Patentverletzungsklage dem Patentinhaber jedenfalls in Übergangsfällen auch dann noch entgegengehalten werden kann, wenn der Verletzer in der Klagebegründung in ausreichendem Maße auf die Patenverletzung hingewiesen wurde, der Patentinhaber während des Prozesses ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreitet und der Verletzer darauf nicht mit Sorgfalt gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben reagiert, hat sich der EuGH nicht befasset. [...] Letzteres könnte implizieren, dass die Weigerung des Patentinhabers zum Schluss der mündlichen Verhandlung fort dauern muss, um die Klage als derzeit unzulässig oder unbegründet abweisen zu können“.⁴⁰

2. FRAND-Verhalten trotz non-FRAND-Reaktion?

Eine besonders facettenreiche Grundsatzfrage ist es, ob eine Partei ihre *Huawei*-Obliegenheiten selbst dann einhalten muss, wenn die andre

³⁵ LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 87 ff.

³⁶ Hierzu eingehender LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 100 ff.

³⁷ LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 89 ff. sowie Rn. 109 zur konkreten Subsumtion, *in casu* war das Verfahren ausgesetzt worden.

³⁸ LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 94 ff.

³⁹ OLG Karlsruhe, 31.5.2016, 6 U 55/16 – *Pioneer/Acer*, Rn. 25.

⁴⁰ OLG Karlsruhe, 31.5.2016, 6 U 55/16 – *Pioneer/Acer*, Rn. 27, auch zur Bewertung der mit Klageerhebung entstehenden Drucksituation.

Partei dies nicht tut. Zwar strahlt sie bisher vor allem auf das Lizenzangebot des Patentinhabers aus, eine Relevanz ist aber auch für die übrigen Schritte des *Huawei*-Mechanismus gegeben und wird teilweise bereits diskutiert. Daher sei der Gesichtspunkt hier gewissermaßen vor die Klammer gezogen, indes nicht ohne den Appell, seine Implikationen bei allen Etappen des *Huawei*-Mechanismus mitzudenken und neben den jeweiligen Detailaussagen der Gerichte zu berücksichtigen.

Eine frühe Positionierung des LG Düsseldorf aus dem November 2015 fiel differenziert aus: Ob ein Patentinhaber-Angebot FRAND sei, könne dahinstehen, wenn der Adressat auf das Angebot nicht entsprechend der EuGH-Vorgaben reagiert habe.⁴¹ Keinesfalls dürfe der Implementierer nach Erhalt des Lizenzangebots reaktionslos bleiben und die Nutzung des Patents einfach fortsetzen.⁴² Das Gericht hält es aber offenbar für denkbar, dass die Reaktion des Implementierers auf ein non-FRAND-Angebot nicht in Gestalt eines Gegenangebots erfolgen muss, sondern dass der Implementierer „anders reagieren kann, beispielsweise indem er dem Patentinhaber nachweist, dass dessen Angebot nicht FRAND-Grundsätzen entspricht und konkrete Nachbesserungen des Angebots fordert“.⁴³ Entschließe sich der Implementierer jedoch zu einem Gegenangebot und werde dieses abgelehnt, greife die vom EuGH postulierte Verpflichtung zur Rechnungslegung und Sicherheitsleistung (s. hierzu a. unten II.8.),⁴⁴ aus Sicht des LG Düsseldorf eine unabhängig von der FRAND-Konformität der beiderseitigen Lizenzangebote zu erfüllende „formale Mindestvoraussetzung“, ohne die bei objektiver Betrachtung nicht davon ausgegangen werden könne, dass der Implementierer hinreichend lizenzwillig sei und keine Verzögerungstaktik verfolge.⁴⁵ Eine Ausnahme für Übergangsfälle sei nicht geboten, weil nach der *Orange Book*-Rechtsprechung die Pflicht des Patentverletzers zur Rechnungslegung und Sicherheitsleistung sogar noch früher einsetze als nach den *Huawei*-Grundsätzen.⁴⁶

Vor den Augen des OLG Düsseldorf, welches über eine vom Implementierer beantragte Aussetzung der Zwangsvollstreckung zu

⁴¹ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 125; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 146.

⁴² LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 128; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 149.

⁴³ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 128; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 149.

⁴⁴ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 130; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 151.

⁴⁵ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 130; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 151.

⁴⁶ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 136; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 157.

entscheiden hatte,⁴⁷ fand dieser Ansatz des Landgerichts indes wenig Gnade. Denn das Oberlandesgericht interpretiert die *Huawei*-Verhaltensanforderungen als eine strenge Stufenfolge, bei der die Verhaltenspflichten einer Partei auf der Folgestufe erst ausgelöst werden, wenn die andere Partei ihre Verhaltensanforderungen auf der vorangegangenen Stufe *erfüllt* – also nicht etwa nur äußerlich-formal vorgenommen⁴⁸ – hat.⁴⁹ Namentlich soll also der Implementierer alle Bestandteile seines *Huawei*-Verhaltens (einschließlich Rechnungslegung und Sicherheitsleistung) erst dann zu zeitigen haben, wenn der zuvor der Patentinhaber ein Lizenzangebot unterbreitete, das inhaltlich dem FRAND-Maßstab entspricht.⁵⁰ Weigert sich der Patentinhaber dann, also nachdem der Implementierer seinerseits alle *Huawei*-Verhaltensanforderungen erfüllt hat, einen FRAND-Lizenzvertrag zu schließen, liege der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vor.⁵¹ Das Gericht formuliert hier allerdings möglicherweise harscher, als es seiner eigenen Intention entspricht. Denn nähme man die Ausführungen beim Wort, wäre kein Spielraum mehr für die vom EuGH skizzierte Situation, dass *beide* Parteien Angebote innerhalb des FRAND-Rahmens machen und dann eine Drittinstanz, wie beispielsweise ein Schiedsgericht, die Lizenzkonditionen bestimmen muss. Neben Wortlautargumenten⁵² stützt das OLG Düsseldorf seine Auffassung auf eine Interessen- und Lastenabwägung.⁵³ Eine Angebotslast des Implementierers unabhängig von der FRAND-Konformität des Patentinhaber-Verhaltens folge insbesondere nicht aus den geschäftlichen Gepflogenheiten sowie den Grundsätzen von Treu und Glauben, deren Konkretisierung die *Huawei*-Verhaltensanforderungen letztlich darstellten.⁵⁴ „Mangelt es an einem Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen seitens des Patentinhabers, streitet demzufolge nichts für ihn und es kann nicht festgestellt werden, dass er mit der Geltendmachung eines Unterlassungs-, Rückruf- oder Vernichtungsanspruch seine marktbeherrschende Stellung nicht missbraucht, sein Handeln diskriminierungsfrei und nicht ausbeuterisch ist. Die Interessensabwägung geht bereits deshalb zu Lasten des Patentinhabers aus; eine Klage wäre abzuweisen. In dieser Situation kommt es folglich nicht (mehr) darauf an, ob bzw. dass der Patentverletzer die weiteren

⁴⁷ OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*.

⁴⁸ OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 22.

⁴⁹ OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 20; ebenso OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 35/16 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 37 f., wo die unterschiedliche Interpretation durch LG und OLG Düsseldorf jedoch nicht zum Anlass einer (teilweisen) einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung genommen wurde, weil «im vorliegenden Fall sich das Landgericht demgegenüber mit allen Stadien des *Procedere* (hilfsweise) zumindest vertretbar auseinandergesetzt und keinen vorgelagerten Schritt übergangen» habe.

⁵⁰ OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 20.

⁵¹ OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 20.

⁵² OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 21.

⁵³ S. hierzu näher OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 22 f.

⁵⁴ OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 22.

Bedingungen erfüllt, die im Abwägungsprozess vom Bedeutung sein können“.⁵⁵ Seine Bewertung hat das OLG Düsseldorf in der besonderen prozessualen Situation einer Entscheidung über die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung abgegeben. Einerseits gewinnt die Kritik am Ansatz des Landgerichts damit besondere Vehemenz, denn erstens wird es – wie für eine Einstellung der Zwangsvollstreckung erforderlich⁵⁶ – als „evident fehlerhaft“ eingestuft wird, dass die Frage nach einer FRAND-Konformität des vom Patentinhaber unterbreiteten Lizenzangebots offengelassen wurde.⁵⁷ Und zweitens wird die Einstellung der Zwangsvollstreckung für die Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung – nicht hingegen für die Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz!⁵⁸ – verfügt, obgleich das streitgegenständliche Patent nur noch eine geringe Laufzeit aufwies⁵⁹ und eine Nichtvollstreckung also die genannten Ansprüche zu vereiteln drohte.⁶⁰ Andererseits hält es das OLG Düsseldorf freilich für möglich, dass die landgerichtliche Entscheidung auf anderem Begründungswege im Berufungshauptsacheverfahren Bestand hat, insbesondere wenn sich dort erweist, dass der Patentverletzer seine Lizenzwilligkeit nicht hinreichend bekundete oder das vom Patentinhaber unterbreitete Lizenzangebot FRAND-Maßstäben entsprach.⁶¹

Wiederum etwas anders positioniert sich das LG Mannheim, wenn es (wie schon erörtert) eine möglicherweise verspätete Verletzungsanzeige zwischen Anhängigkeit und Rechtshängigkeit genügen lässt, sofern sich nur aus der weiteren Entwicklung des Geschehens die mangelnde Lizenzbereitschaft des Patentverletzers ergibt.⁶² Müsste nämlich der Patentverletzer seine Lizenzbereitschaft stets und strikt nur dann erklären, wenn zuvor eine *Huawei*-konforme Verletzungsanzeige erfolgt ist, könnte eine verspätete Verletzungsanzeige nie eine Verpflichtung zur Erklärung der Lizenzbereitschaft auslösen und durch deren Unterbleiben auch nie legitimiert werden. So sieht es das LG Mannheim aber eben nicht, vielmehr wäre es nach Auffassung des Gerichts „eine in der Sache nicht berechnete und vom Missbrauchsverbot des Art. 102 AEUV nicht geforderte Förmerei, einen auf mangelnde Bedenkzeit betreffend die Lizenzwilligkeit vor Klageeinrei-

⁵⁵ OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 22.

⁵⁶ OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 4 ff., auch zur alternativen Voraussetzung, unter der eine Einstellung der Zwangsvollstreckung gewährt werden kann, dass nämlich dem Schuldner die Gefahr eines besonderen Schadens droht.

⁵⁷ OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 24.

⁵⁸ OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 1, 29.

⁵⁹ OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 6.

⁶⁰ Zu dieser allgemeinen Wertung für die Entscheidung über eine Einstellung der Vollstreckung patentrechtlicher Ansprüche OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 3 m.w.N.

⁶¹ OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 25.

⁶² LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 206 ff.

chung und/oder -zustellung gestützten Einwand des Verletzers gegen den Unterlassungsanspruch zuzulassen, über den nach dem Sach- und Streitstand zum Schluss der mündlichen Verhandlung zu entscheiden ist [, sofern die Beklagte auch] mehr als ein Jahr nach Klageerhebung keine Lizenzbereitschaft erklärt [hat]“.⁶³ Noch unterstrichen wird die Sichtweise des Gerichts dadurch, dass es selbst die Information eines Streithelfers während schon laufenden Prozess genügen lassen möchte, sofern letztlich dessen mangelnde Lizenzbereitschaft ersichtlich wird.⁶⁴ Erklären Beklagte oder Streithelfer letztlich im Prozess ihre Lizenzwilligkeit, nützt Ihnen dies allein nichts, sofern der Patentinhaber mittlerweile ein konkretes Lizenzangebot unterbreitet hat, auf das nicht mit einem konkreten Gegenangebot reagiert wurde.⁶⁵ Gewissermaßen hat dann aus Sicht des LG Mannheim also der vom Patentinhaber einseitig vorangetriebene Ablauf des *Huawei*-Mechanismus das Stadium der schlichten, grundsätzlichen Lizenzbereitschaftserklärung bereits überholt, so dass der Implementierer eine erfolgreiche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs nunmehr nur noch durch ein konkretes Lizenzgegenangebot verhindern kann. Schon hieran zeigt sich, dass das Mannheimer Gericht eher zu einer Gesamtbetrachtung der von beiden Parteien gezeigten Verhaltensweisen neigt, als zu der strengen Stufenbetrachtung, wie sie das OLG Düsseldorf durchführt. Vor allem soll aber die Obliegenheit des Patentverletzers zur Abgabe eines Gegenangebots ausdrücklich nicht davon abhängen, ob das Angebot des Patentinhabers inhaltlich (vollumfänglich) den FRAND-Vorgaben entsprach (s. hierzu auch unten II.7.).⁶⁶ Vielmehr genügt es nach Auffassung des LG Mannheim, wenn das Vertragsangebot des Patentinhabers gewisse formelle Mindestanforderungen erfüllt, mit den Worten des Gerichts gesprochen wenn es „zumindest in formeller Hinsicht den Inhalt hat (insbesondere Höhe sowie Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren [...]), dass der Gegner in seiner Ansicht nach FRAND entsprechendes Gegenangebot machen kann“.⁶⁷ „Der Verletzer muss auf dieses Angebot reagieren, selbst wenn es seiner Auffassung - wie regelmäßig - nicht den FRAND-Kriterien entspricht [...]. Eine Ausnahme hiervon ist nach der Auffassung der Kammer allein in solchen Fällen zu machen, in denen sich das Angebot des SEP-Inhabers bereits bei summarischer Prüfung evi-

⁶³ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 208.

⁶⁴ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 215.

⁶⁵ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 216 ff.

⁶⁶ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 219, 221; LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 58, mit Ablehnung einer auf die *Huawei*-Entscheidung gestützten Wortlautargumentation. Inhaltsgleich LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 75 f.

⁶⁷ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 221.

dent als nicht FRAND und mithin als Missbrauch einer beherrschenden Stellung des SEP-Inhabers darstellt“.⁶⁸ Dass der Patentinhaber mit seinem Angebot den ersten Schritt zu machen habe, sei vor allem praktischen Erwägungen geschuldet, die *Huawei*-Entscheidung formuliere nicht ausdrücklich, dass nur ein inhaltlich FRAND-konformes Angebot die Pflicht des Implementierers zum Gegenangebot auslöse, vielmehr sei diese Obliegenheit Ausdruck der Anforderungen an die Lizenzwilligkeit, welche grundlegende Voraussetzung für einen Missbrauchseinwand des Patentverletzers darstelle.⁶⁹ Selbst der EuGH gehe davon aus, dass es zu Angebot und Gegenangebot auch gekommen sein müsse, wenn sich die Parteien über die FRAND-Vorgaben inhaltlich nicht einig geworden sein.⁷⁰ Erfüllt allerdings eine Partei ihre jeweils aktuelle *Huawei*-Verhaltensanforderung überhaupt nicht, also nicht einmal formell, nimmt auch das LG Mannheim nicht an, dass die andere Partei ihren Verhaltenskanon vollumfänglich ableisten muss. Insbesondere darf nämlich, wenn der Patentverletzer eine Lizenzwilligkeit nicht rechtzeitig erklärt hat, der Patentinhaber Klage erheben, ohne zuvor ein konkretes Lizenzangebot unterbreitet zu haben.⁷¹ Dabei trifft das Gericht zudem eine potentiell weitreichende, im Folgenden dann aber nicht detailliert durchgeführte Äußerung zur Beweislast: „Aus Sicht der Kammer betont der Gerichtshof [...], dass das aus einem Patent fließende Ausschließlichkeitsrecht nur unter ganz besonderen Umständen nicht mit der Verletzungsklage durchsetzbar ist. Daraus folgt, dass die entsprechenden tatsächlichen Umstände, aus denen sich die Suspendierung des Patentrechts ergeben soll, von dem in Anspruch genommenen (angeblichen) Verletzer vorzutragen und wenn die Umstände im Streit stehen, auch zu beweisen sind“.⁷² Das OLG Karlsruhe ist dem Ansatz des LG Mannheim mit Nachdruck entgegengetreten,⁷³ legt seinen Fokus dabei indes auf die inhaltliche Beurteilung der FRAND-Konformität des Patentinhaber-Angebotes (s. daher näher u. II.6.). Ob diese Kritik das LG Mannheim zwingt, seine

⁶⁸ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 60; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 77; LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*, Rn. 113, jeweils unter Verweis auf weitere Entscheidungen; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 – *Philips/Archos*, Rn. 80.

⁶⁹ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 223.

⁷⁰ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 224.

⁷¹ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 228 ff.

⁷² LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 53; inhaltsgleich LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 70; ebenso LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 – *Philips/Archos*.

⁷³ OLG Karlsruhe, 31.5.2016, 6 U 55/16 – *Pioneer/Acer*.

Grundhaltung im Ganzen aufzugeben, lässt das Gericht derzeit noch offen.⁷⁴

3. Marktmacht des Patentinhabers

Generalanwalt Wathelet hatte eine automatische Gleichsetzung von SEP-Inhaberschaft und Marktmacht im Sinne des Art. 102 AEUV abgelehnt, wohl aber aus der SEP-Inhaberschaft eine –widerlegliche und vom SEP-Inhaber zu widerlegende – Vermutung der marktmächtigen Stellung abgeleitet.⁷⁵ Der EuGH hatte die Frage offen gelassen, da zwischen den Parteien des Vorlageverfahrens die Marktmacht des SEP-Inhabers nicht streitig war.⁷⁶ Die Gerichte, welche nunmehr zur Umsetzung von *Huawei* berufen sind, stehen in vornehmer Zurückhaltung hinsichtlich der Marktmachtfrage dem EuGH wenig nach. In der weit überwiegenden Zahl der Entscheidungen wird sie offengelassen,⁷⁷ vor allem weil das jeweilige Gericht sein Entscheidungsergebnis bereits aus der Beachtung oder Missachtung der *Huawei*-Verhaltensanforderungen ableitet. Eine dogmatisch interessante Variante bringt das LG Mannheim ins Spiel. Das Gericht deutet nämlich an, dass sich ein Patentinhaber, der gegenüber ETSI eine FRAND-Erklärung abgegeben hat, möglicherweise unabhängig vom tatsächlichen Bestehen von Marktmacht „in derselben Weise wie ein marktbeherrschendes Unternehmen an kartellrechtlichen Rücksichtnahmepflichten messen“ lassen muss, wofür das Gericht auch auf das Verbot widersprüchlichen Verhaltens nach § 242 BGB verweist.⁷⁸

Eine für die Rechtsentwicklung begrüßenswerte Ausnahme bilden die Entscheidungen des LG Düsseldorf vom 26.3.2015⁷⁹ (aller-

⁷⁴ LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*, Rn. 116, da – wie das Gericht in den Rn. 116 ff. darlegt – *in casu* das Lizenzangebot des Patentinhabers nicht einmal der vom LG Mannheim befürworteten Evidenzkontrolle standhält. Bei seinen Ausführungen lässt das Gericht Zweifel daran erkennen, ob der von ihm selbst befürwortete Prüfungsmaßstab und der vom OLG Karlsruhe propagierte „Ermessensspielraum“ für den Patentinhaber in der Sache zu unterschiedlichen Ergebnissen führen; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 – *Philips/Archos*, Rn. 83 ff.

⁷⁵ Schlussanträge GA Wathelet, 20.11.2014, Rs. C-170/13 – *Huawei/ZTE*, Rn. 57 f.

⁷⁶ EuGH, Rs. C-170/13 – *Huawei/ZTE*, Rn. 43.

⁷⁷ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 114; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 135; LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 201; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 184; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 178; LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 69; LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 – *Philips/Archos*.

⁷⁸ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 201.

⁷⁹ LG Düsseldorf, 26.3.2015, 4b O 140/13.

dings vor *Huawei*) und vom 19.1.2016,⁸⁰ die sich eingehender mit der Marktmachtfrage befassen. Das Gericht führt hierbei aus, dass der Inhaber eines SEP zwar Normadressat von Art. 102 AEUV sei weil er eine ausschließliche Rechtsposition am Klagepatent halte, dass hieraus aber noch keine marktbeherrschende Stellung folge,⁸¹ sich diese vielmehr aus den Einzelfallumständen ergeben müsse.⁸² Auch nach Abgabe einer FRAND-Erklärung sei die Berufung des SEP-Inhabers auf fehlende Marktmacht nicht treuwidrig.⁸³ In seiner Begründung für die Ablehnung einer pauschalen Marktmachtvermutung lässt das Gericht ein fundiertes Verständnis für die technische Funktionsweise von ICT-Standards erkennen: Solche Standards bestehen aus vielen verschiedenen technischen Funktionalitäten, die eine durchaus unterschiedliche Bedeutung für die Standard-Implementierer haben. Ein gewisser „Kern“ des Standards muss von allen Implementierern umgesetzt werden, weil die von ihnen angebotenen Produkte bzw. Dienste beispielsweise nur dann miteinander kommunizieren können. Andere Teilelemente des Standards sind hingegen nur für manche Produkte/Dienste relevant. Manche Komponenten schließlich, die die Standardsetzer für relevant hielten und in den Standard aufgenommen haben, werden vom Markt nicht angenommen und nicht in standardbasierte Produkte integriert, der Standard (bzw. seine Dokumentation) enthält insoweit „dead language“. Das LG Düsseldorf stellt nun, basierend auf dieser Erkenntnis, völlig zu Recht fest, dass die von einem SEP vermittelte Marktposition auch davon abhängt, in welchem Teil des Standards sich die von dem Patent geschützte Lehre befindet.⁸⁴ Dieser Umstand stellt sogar die gängige Sprachpraxis in Frage, wonach jedes Patent an einer im Standard enthaltenen technischen Lehre als standardessentiell bezeichnet wird. Eher sollte man vielleicht – wie vom hiesigen Autor schon vor längerer Zeit vorgeschlagen⁸⁵ – auch sprachlich sauber zwischen „standardessentiellen“, also auf den Kern des Standards bezogenen, und lediglich „standardrelevanten“ oder „teilessentiellen“ Patenten unterscheiden. Als Markt, für den die Ein-

⁸⁰ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 340 ff.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 356 ff.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 325.

⁸¹ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 340; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 356; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 325.

⁸² LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 340; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 356; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 325.

⁸³ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 340; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 356; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 325.

⁸⁴ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 345; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 362; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 331.

⁸⁵ Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, München 2012, S. 7.

zelfallanalyse einer möglichen Machtstellung durchzuführen ist, identifiziert das LG Düsseldorf den „nachgelagerten“ Markt für Produkte, die (auch) auf der technischen Lehre des fraglichen Patents basieren, hingegen nicht den Markt für eine Lizenzvergabe an diesem Patent.⁸⁶ Damit stärkt das Gericht die zutreffende Auffassung weiter, wonach der für Marktmacht und Zwangslizenz in SEP-Fällen ausschlaggebende Markt nicht der jeweilige Einzelmarkt für eine Nutzung/Lizenzierung jedes einzelnen SEPs ist (in einem solchen Einzelpatentmarkt wäre der Patentinhaber ohnehin immer mit einer Machtposition ausgestattet), sondern der Markt für die jeweiligen standardbasierten Produkte oder Dienstleistungen.⁸⁷ Sofern die patentgeschützte Technologie überhaupt substituierbar ist, also keine Marktzutrittsvoraussetzung im strengen Sinne darstellt, weil auch Produkte ohne Einschluss der Technologie im Markt angeboten werden, könne eine Marktbeherrschung dennoch vorliegen, wenn ohne Nutzung der geschützten Technologie ein wettbewerbsfähiges Angebot nicht möglich sei. Dies sei jedenfalls zu verneinen, wenn die geschützte Technologie für die Nachfrager des standardbasierten Produkts keine oder nur eine untergeordnete Rolle spiele, wobei der Marktdurchdringung eine Indizwirkung zukomme.⁸⁸ In der Bewertungsperspektive verdienen die sorgfältigen Überlegungen des LG Düsseldorf Beachtung, die sich hoffentlich nicht in einem Hin und Her über die „richtige“ Prozentschwelle erschöpft, ab welcher die Marktdurchdringung einer patentierten, standardrelevanten Technologie auf Marktmacht ihres Inhabers hindeutet. Durch die *Huawei*-Entscheidung ist die Position des LG Düsseldorf jedenfalls in keinem ihrer Bestandteile überholt, eben weil der EuGH von europarechtlichen Vorgaben zur Marktmachtbeurteilung abgesehen hat.

4. Die Verletzungsanzeige des Patentinhabers

Zeitpunkt: Zu der Frage, in welchem Zeitpunkt die Verletzungsanzeige spätestens erfolgen muss, sei zunächst auf Abschnitt **II.4.** verwiesen. Aus seiner grundsätzlichen Positionierung leitet das LG Düsseldorf für Übergangsfälle ab, dass die Verletzungsanzeige auch durch

⁸⁶ LG Düsseldorf, 26.3.2015, 4b O 140/13, Rn. 167 f.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 343 f.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 359; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 328.

⁸⁷ Picht (Fn. 85), S. 400 ff. m.w.N.; Körber, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht – Standard Essential Patents, FRAND-Commitments and Competition Law, Baden-Baden 2013, S. 32 ff. m.w.N.

⁸⁸ LG Düsseldorf, 26.3.2015, 4b O 140/13, Rn. 171 f.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 345, jeweils auch mit näherer Subsumtion; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 362; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet v Samsung*, Rn. 331.

die Klageschrift im Verletzungsprozess erfolgen kann.⁸⁹ Das LG Mannheim lässt eine Verletzungsanzeige zwischen Einreichung und Zustellung der Klage hinreichen, sofern aus dem Gesamtgeschehen, insbesondere auch dem Verhalten nach Klageerhebung, die mangelnde Lizenzierungsbereitschaft des Patentverletzers ersichtlich ist.⁹⁰ Das soll selbst dann gelten, wenn im Zeitpunkt der Verletzungsanzeige (und aus deren Inhalt) die bevorstehende Klagezustellung für den Patentverletzer erkennbar ist und er damit bei seiner Entscheidung über eine Lizenznahme unter dem Druck des drohenden Verfahrensbeginns steht.⁹¹ Noch günstiger fällt die Bewertung des Gerichts aus, wenn es um die (Rechtzeitigkeit einer) Verletzungsanzeige gegenüber Streithelfern des beklagten Implementierers geht. Denn insoweit soll es, jedenfalls wenn Gegenstand der Klage auch Produkte sind, die vom Streithelfer an den Beklagten geliefert werden, genügen, wenn der Streithelfer in seiner Kommunikation mit dem Beklagten über die Klage und damit den Vorwurf der Patentverletzung informiert wurde.⁹²

Adressat der Verletzungsanzeige und der Patentedurchsetzung:

Damit ist zugleich eine Aussage über den richtigen Adressaten der Verletzungsanzeige getroffen, ein Aspekt der sich kaum von der Grundsatzfrage trennen lässt, wem gegenüber das SEP überhaupt durchgesetzt werden darf. Das LG Düsseldorf hält hierzu ganz allgemein fest, dass aus seiner Sicht jeder interessierte Marktteilnehmer ein Recht auf eine FRAND-Lizenz hat.⁹³ Hieraus mag man entnehmen, dass das Gericht einem – teils mit dem Schlagwort der „*level discrimination*“ verbundenen – Wahlrecht des Patentinhabers, auf welcher Ebene der Produktions- und Absatzkette er eine FRAND-Lizenz vergibt, ablehnend gegenübersteht. Andererseits stellt das Gericht aber ausdrücklich fest, dass der Patentinhaber auch bei einem SEP entscheiden könne, auf welcher Vertriebsstufe er sein Schutzrecht durchsetzt, jedenfalls sofern keine „selektive Durchsetzung“ – was immer das genau heißen mag – vorliege.⁹⁴ Daher sei es auch nicht zu beanstanden, wenn der Patentinhaber einen Netzbetreiber als Abnehmer und Weiterverkäufer von standardbasierten Produkten verklage, obwohl er letztlich Lizenzverträge mit den Herstellern anstrebe und das Verfahren gegen den Netzbetreiber gewissermaßen als Hebel benutze,

⁸⁹ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 117; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 138.

⁹⁰ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 206 f.

⁹¹ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 206 f.

⁹² LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 210 ff.

⁹³ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 274; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 268.

⁹⁴ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 310; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 304.

um Druck auf die Hersteller auszuüben.⁹⁵ Denn auch gegenüber den Herstellern bestehe eine Pflicht zur FRAND-Lizenzierung.⁹⁶ „Insofern“ – führt das Gericht aus – „besteht ein Gleichgewicht: Die Klägerin kann sich aussuchen, gegen wen sie ihre patentrechtlichen Ansprüche geltend macht; die Beklagte und die Streithelferin können entscheiden, auf welcher Vertriebsstufe sie eine Lizenz nehmen bzw. den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand erheben“.⁹⁷ Auch das LG Mannheim sieht keine pauschale Pflicht des Patentinhabers, zunächst gegen den Hersteller vorzugehen.⁹⁸ Allerdings lässt es eine gewisse Sympathie für den Einwand erkennen, dass es missbräuchlich sei, ein Telekommunikationsunternehmen wegen SEP-Verletzung durch Absatz eines bestimmten Typs von Mobiltelefonen zu verklagen, wenn zuvor dem Lieferanten dieser Mobiltelefone missbräuchlich eine Lizenz verweigert wurde obgleich die Klägerin üblicherweise Lizenzverträge gerade mit den Mobiltelefonherstellern abschließt, wobei es für diese Missbräuchlichkeit nicht auf die Lizenzierungsbereitschaft des beklagten Telekommunikationsunternehmens ankomme.⁹⁹ Ohnehin als genügend wird es erachtet, wenn die Verletzungsanzeige nicht gegenüber der verklagten Konzerntochter erfolgt, sondern gegenüber ihrer Konzernmutter.¹⁰⁰

Kommt der Patentinhaber seinen *Huawei*-Verhaltensanforderungen gegenüber einem Lieferanten nicht nach, so dass dieser gegenüber einer Patentedurchsetzung einen Kartellrechtseinwand ins Feld führen kann, ist aus Sicht des LG Düsseldorf hierdurch – solange der Zwangslizenzeinwand fortbesteht – auch jede Patentedurchsetzung gegenüber nachgelagerten Absatzstufen blockiert.¹⁰¹ Denn der Lieferant wäre am Vertrieb seiner Produkte faktisch – und entgegen der kartellrechtlichen Wertungen – gehindert, wenn nachgelagerte Marktteilnehmer befürchten müssten, sich durch Abnahme und Vertrieb der

⁹⁵ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 311, 313, auch dazu, dass im vorliegenden Fall bestärkend hinzutrat, dass die beklagte Netzbetreiberin unter eigener Marke Ausführungsformen vertrieb und damit insoweit wie ein Hersteller auftrat; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 305, 307.

⁹⁶ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 311; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 305.

⁹⁷ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 312; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 306.

⁹⁸ LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 146, auch unter Berücksichtigung der sachverhaltsspezifischen Marktstellung der Beklagten und in Abgrenzung zu OLG Karlsruhe, 23.4.2015, 6 U 44/15.

⁹⁹ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 201 unter Verweis auf OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 326, 329.

¹⁰⁰ S. etwa LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 66; offengelassen in LG Mannheim, 4.3.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 108 f.; vgl. auch LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 117 ff., 123 f.

¹⁰¹ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 270 ff., auch unter Verweis auf parallele Rechtsprechung aus Mannheim und Karlsruhe; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 264 ff.

Produkte Unterlassungsklagen des Patentinhabers auszusetzen.¹⁰² Trotz dieser Positionierung geht das LG Düsseldorf davon aus, dass die *Huawei*-Verhaltensanforderungen den Patentinhaber *unmittelbar* nur im Verhältnis zu solchen Standard-Implementierern treffen, die er direkt verklagt. Gegenüber nicht verklagten und nicht konzernverbundenen Dritten, insbesondere Lieferanten des angegangenen Patentnutzers, gälten die Verhaltensanforderungen hingegen nur mittelbar und in angepasster Form.¹⁰³ Insbesondere sei daher gegenüber dem Lieferanten eines verklagten Implementierers eine eigenständige Verletzungsanzeige vor Klageerhebung nicht zwingend,¹⁰⁴ jedenfalls wenn der Lieferant über die Erhebung der Verletzungsklage ohnehin informiert ist und in dem Verfahren später als Streithelfer auftritt.¹⁰⁵ Hierin sieht sich das LG Düsseldorf nicht nur mit dem LG Mannheim einig,¹⁰⁶ sondern es findet auch die grundsätzliche Zustimmung des OLG Düsseldorf, wobei es das Gericht freilich zugleich als „völlig ungeklärte Rechtsfrage“ bezeichnet, „ob und unter welchen Voraussetzungen ein SEP-Inhaber, in dem Falle, dass er den Lieferanten einer angegriffenen Ausführungsform auf Unterlassung in Anspruch nimmt, gehalten ist, (vorab, exklusiv oder kumulativ?) das vom EuGH vorgegebene *Procedere* (auch) im Verhältnis zum Hersteller durchzuführen“.¹⁰⁷ „Wenn aber ein Dritter / Lieferant gegenüber dem Patentinhaber anzeigt, eine Lizenz am SEP nehmen zu wollen, so muss der Patentinhaber diesem ohne Verzögerung ein FRAND-Lizenzvertragsangebot machen. Hiermit beginnt der vom EuGH vorgesehene Ablauf, wobei verschiedene Besonderheiten und Abweichungen verglichen mit dem Verhältnis zwischen SEP-Inhaber und verklagten Patentbenutzer bestehen“.¹⁰⁸

Inhalt: In Bezug auf die in der Verletzungsanzeige zu benennenden Patente tendiert das LG Düsseldorf dazu, eine Hinweis auf das später klageweise geltend gemachte Patent genügen zu lassen, aus *Huawei* also keine Obliegenheit zum Hinweis auch auf alle anderen zur Lizenzierung angebotenen Patente abzuleiten.¹⁰⁹ Wie umfassend der Hinweis erfolge, könnte nach Auffassung des Gerichts aber „für die Frage

¹⁰² LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 272; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 266.

¹⁰³ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 274 f.; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 268 f.

¹⁰⁴ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 274, 276; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 268, 270.

¹⁰⁵ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 277; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 271.

¹⁰⁶ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 211, 213.

¹⁰⁷ OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 35/16 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 44 f.

¹⁰⁸ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 276; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 270.

¹⁰⁹ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 121; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 142.

der Angemessenheit des von der Klägerin abgegebenen Lizenzvertragsangebots relevant sein“.¹¹⁰ Auch das LG Mannheim hält offenbar nur den Hinweis auf das Klagepatent für zwingend und den Claim Chart-basierten Hinweis auf eine exemplarische, das Klagepatent umfassende, Auswahl von Patenten aus dem zur Lizenzierung gestellten Portfolio angesichts der *in casu* bestehenden Geschäftsgepflogenheiten für jedenfalls ausreichend.¹¹¹

Im Hinblick auf den Detailgrad, mit der die Verletzung beschrieben werden muss, präzisiert das LG Düsseldorf, es sei „zumindest die Angabe der Veröffentlichungsnummer des Klagepatents, die angegriffene Ausführungsform und die vorgeworfene Benutzungshandlung (im Sinne von §§ 9 f. PatG) gegenüber dem Verletzer erforderlich. Ob weitere Informationen - insbesondere zur Auslegung des Patentanspruchs oder die Angabe von Standardfundstellen o.ä. zum Verletzungsnachweis - erforderlich sind, [können] dahingestellt bleiben“, sie seien „jedenfalls unschädlich“.¹¹² Das LG Mannheim pflichtet hinsichtlich der Nennung der Patentnummer bei und fordert zudem, der Hinweis müsse „dem Verletzer jedenfalls deutlich machen, für welchen Standard das Patent essentiell ist und aufgrund welcher Umstände der Patentinhaber davon ausgeht, dass der angebliche Patentverletzter von der Lehre des Patents Gebrauch macht. Jedenfalls ist dafür erforderlich, dass der Patentinhaber benennt, welche technische Funktionalität der angegriffenen Ausführungsform vom Standard Gebrauch macht. [...] Der angebliche Verletzer [muss] durch den Hinweis in die Situation versetzt werden, die Schutzrechtslage selbständig prüfen (lassen) zu können“.¹¹³ Wie detailliert der Hinweis zu erfolgen habe, sei abhängig vom Einzelfall, insbesondere auch von den technologischen Kenntnissen, über die der Implementierer verfüge oder die er sich durch professionellen Rat zugänglich machen könne.¹¹⁴ „Aus Sicht der Kammer sind zur Darlegung des Verletzungssachverhalts [...] grundsätzlich jedenfalls die auch im Rahmen von Lizenzvertragsverhandlungen nach den geschäftlichen Gepflogenheiten sonst üblichen Claim Charts ausreichend [...], ohne dass hierbei die Anforderungen der Schlüssigkeitsprüfung einer Verletzungsklage erfüllt

¹¹⁰ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 121; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 142.

¹¹¹ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 69; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 114 ff.

¹¹² LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 193; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 187.

¹¹³ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 57; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 74; ebenso LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*, Rn. 110; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 – *Philips/Archos*, Rn. 77.

¹¹⁴ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 57; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 74; LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*, Rn. 110; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 – *Philips/Archos*, Rn. 77.

werden müssen. Insoweit ist in der Regel ausreichend, dass der angebliche Verletzer den vom SEP-Inhaber erhobenen Vorwurf jedenfalls bei Hinzuziehung externen oder internen technischen Sachverständes nachvollziehen kann. [O]ffen kann bleiben, ob der vom Gerichtshof geforderte Hinweis nach nationalem Rechtsverständnis die Anforderungen einer Abmahnung zu erfüllen hat“.¹¹⁵

Eine Vorlage der ursprünglichen FRAND-Verpflichtungserklärung des Patentinhabers soll hingegen nicht erforderlich sein, jedenfalls sofern sich der Patentinhaber erkennbar, gegebenenfalls auch infolge einer nachträglichen FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung, für FRAND-gebunden hält.¹¹⁶ Ebenso wenig bedürfe es einer Übersendung der Dokumentation des betroffenen Standards, sofern dem Implementierer nach seiner Markstellung die Beschaffung derselben (auch zu einem beträchtlichen Preis) abzuverlangen sei, um sich anschließend über die Schutzrechtslage informieren zu können.¹¹⁷

5. Die Lizenzbereitschaftserklärung

Eine der zentralen Fragen im Zusammenhang mit der Lizenzbereitschaftserklärung des Implementierers wurde bereits im Zusammenhang erörtert (s.o. II.2.), nämlich ob diese Erklärung auch bei ungenügender Verletzungsanzeige durch den Patentinhaber geschuldet ist.

Frist: An dieser Stelle interessiert hingegen die Zeitspanne, innerhalb derer die Lizenzbereitschaft erklärt werden muss. Das LG Mannheim plädiert für eine kurz bemessene Frist, da der Implementierer nur eine erste Nachprüfung des Verletzungsvorwurfs anhand des Standards durchführen und sich daraufhin dem Grunde nach entscheiden müsse, ob Interesse an einer Lizenz bestehe.¹¹⁸ Insbesondere bleibe es ihm nach der Rechtsprechung des EuGH ja unbenommen, parallel zu den

¹¹⁵ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 57, hinsichtlich des Abmahnungsgesichtspunktes unter Verweis auf LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*. Ebenso LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 74. S.a. LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 65 ff.; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 114 ff., jeweils zur detaillierten (positiven) Beurteilung einer claim chart-basierten Verletzungsanzeige unter Berücksichtigung der Markstellung der beklagten Patentverletzer. Ohne Erwähnung der Abmahnungsgesichtspunktes, im Übrigen aber gleichgelagert, LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*, Rn. 110; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 – *Philips/Archos*, Rn. 77.

¹¹⁶ LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 111 ff.

¹¹⁷ LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 117: Dokumentation nur zu einem behaupteten Preis von USD 10.000 erhältlich, aber Beklagte ein großes Technologieunternehmen.

¹¹⁸ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 214.

Lizenzverhandlungen die Rechtsbeständigkeit oder Essentialität der geltend gemachten Patente anzufechten bzw. sich eine solche Anfechtung für die Zukunft vorzubehalten.¹¹⁹ Das LG Düsseldorf betont etwas stärker die Einzelfallabhängigkeit der angemessenen Reaktionsfrist¹²⁰ und hebt die Bedeutung der individuellen Ausgestaltung der Verletzungsanzeige hervor – eine detailliertere Verletzungsanzeige werde den Prüfungszeitraum und damit die Frist zur Lizenzwilligkeitserklärung verkürzen.¹²¹ Ferner deuten beide Gerichte – in der Sache überzeugend – an, dass auch Sachkunde und Marktstellung des angegangenen Implementierers eine Rolle spielen können.¹²² Zumindest im entschiedenen Einzelfall, wohl aber auch darüber hinaus, hält das LG Mannheim auf Basis dieser Überlegungen einen Zeitraum von mehr als drei Monaten zwischen Verletzungsanzeige und Lizenzbereitschaftserklärung für zu lang.¹²³ Das LG Düsseldorf trifft die gleiche Einschätzung für einen Zeitraum von mehr als fünf Monaten¹²⁴ und findet hierin (im Rahmen einer Entscheidung über die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung) die Zustimmung des OLG Düsseldorf.¹²⁵ Ablehnend zeigt sich das OLG Düsseldorf gegenüber dem Ansinnen, Lizenzverhandlungen zwischen dem Abschluss der ersten Instanz und dem Zeitpunkt der Entscheidung über eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung zugunsten des Patentverletzers zu werten, jedenfalls wenn der Verletzer seine *Huawei*-Verhaltensanforderungen in diesen Verhandlungen nicht evident erfüllt hat.¹²⁶

Inhalt: Inhaltlich lässt das LG Düsseldorf erkennen, dass es substantielle Anforderungen an die Erklärung der Lizenzwilligkeit zu stellen gewillt ist. Denn das Gericht bezeichnet es als „zweifelhaft“, ob eine Erklärung genügt, die in erster Linie auf die Verantwortung der Hersteller der angegriffenen Ausführungsformen verweist, um eine Erklärung des Verletzungsvorwurfs bittet und für den Fall einer Verletzung Verhandlungen zur "Begleichung der Ansprüche" ("settle your

¹¹⁹ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 214.

¹²⁰ Insoweit zustimmend OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 35/16– *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 32.

¹²¹ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 216; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 210.

¹²² LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 214: „[...] von einem Mobiltelefonhersteller in deutlich kürzerem Zeitraum zu erwarten“; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 218: Beklagter Netzbetreiber bedarf gewisser Zeit für Rücksprache mit seinen Lieferanten; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 212.

¹²³ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 214.

¹²⁴ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 218; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 212.

¹²⁵ OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 35/16– *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 32.

¹²⁶ OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 35/16– *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 40.

claims“) anbietet, nicht aber ausdrücklich eine Lizenznahme.¹²⁷ Das LG Mannheim lässt es genügen, wenn der Implementierer auf mangelnde Erläuterungen des Patentinhabers zum FRAND-Charakter seines Angebots hinweist, dabei allerdings zugleich eine bestimmte Lizenzgebührenrate sowie eine Kreuzlizenzierung anbietet und nach Erhebung der Verletzungsklage in substantiellem Umfang Sicherheit leistet.¹²⁸

Verspätungsfolge: Erfolgt keine rechtzeitige Erklärung der Lizenzwilligkeit, ist jedenfalls nach Auffassung des LG Düsseldorf der Weg zu einer Unterlassungsklage frei, auch wenn der Patentinhaber weiterhin zu einer FRAND-Lizenzierung verpflichtet bleibt und noch kein Lizenzvertragsangebot formuliert hat.¹²⁹ Hierzu sei auch nochmals auf die Ausführungen zur Rechtzeitigkeit des *Huawei*-konformen Verhaltens verwiesen (s.o. II.1.). Jedenfalls nach Auffassung des LG Düsseldorf ist eine heilende Nachholung der Lizenzwilligkeitserklärung zwar grundsätzlich möglich, aber nicht mit der Wirkung, dass eine bereits erhobene Unterlassungsklage des Patentinhabers missbräuchlich wird. Denn die Verzögerung beschränke die Durchsetzung des zeitlich begrenzten Ausschließlichkeitsrechts aus dem Patent und verlängere infolge einer verspäteten Sicherheitsleistung die Zeitspanne, in der der Patentinhaber das Insolvenzrisiko des Verletzers tragen müsse.¹³⁰

6. Das Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers

Adressat des Angebots: Unterbreitet der Patentinhaber sein Lizenzangebot nicht dem eigentlichen Implementierer, sondern dessen Konzernmutter, sehen das LG Düsseldorf und das LG Mannheim hierin – wie schon für die Verletzungsanzeige – kein missbräuchliches Verhalten.¹³¹ Oft bestehe ohnehin ein Interesse an einer Lizenznahme

¹²⁷ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 220; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 214.

¹²⁸ LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*, Rn. 120 f.; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 – *Philips/Archos*, Rn. 87.

¹²⁹ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 219, 223; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 214, 218. S. ferner nochmals LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 224, dazu, dass jedenfalls in Übergangsfällen auch eine gleichzeitige Verletzungsanzeige und Klageerhebung akzeptabel sein soll, obgleich damit der Implementierer möglicherweise gar keine Chance hatte, seine Lizenzwilligkeit vor Klageerhebung zu erklären; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 218.

¹³⁰ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 219; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 213.

¹³¹ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 123 f.; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 144; LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O

für den gesamten Konzern, diese werde zentral koordiniert und es sei von einer hinreichenden Kommunikationsbeziehung zwischen Konzernmutter und Konzerntöchtern auszugehen.¹³²

Der Inhalt des Lizenzangebots und seine Überprüfung: Ohne Zweifel verfolgt der EuGH in seiner *Huawei*-Entscheidung einen eher prozesshaften Ansatz, der stärker auf die sachgerechten Verhaltensweisen der Parteien und den hieraus resultierenden, Erfolg versprechenden Lizenzverhandlungsvorgang fokussiert als auf inhaltliche Kriterien zur Bestimmung von FRAND-Lizenzkonditionen. Das LG Mannheim leitet hieraus, aus dem Streben nach einer Entlastung des Verletzungsprozesses¹³³ sowie aus dem (nach Auffassung des Gerichts) typischen Parteiwunsch nach autonomer, verhandlungsbasierter und mithin nicht durch ein Gericht vorgenommener Festlegung der Lizenzkonditionen¹³⁴ eine besonders weitreichende Schlussfolgerung ab, wonach das Gericht in einem SEP-Verletzungsprozess¹³⁵ nicht dazu aufgerufen ist, die inhaltliche FRAND-Konformität der beiderseitigen Lizenzangebote zu bestimmen: „Der Gerichtshof entwickelt aus Sicht der Kammer [...] ein Konzept, dass es dem zur Entscheidung berufenen Gericht ermöglichen soll, anhand des Verhaltens des Inhabers des SEP auf der einen Seite sowie des angeblichen Verletzers auf der anderen Seite daraufhin zu bewerten, ob sich die Durchsetzung der auf das SEP gestützten Unterlassungs- und Rückrufanträge als ungerechtfertigter Marktmissbrauch und Aufbau eines insoweit zu verbindenden Drucks in der Verhandlungssituation zu bewerten ist oder als gerechtfertigte Reaktion auf eine vom (angeblichen) Verletzer verfolgte Verzögerungstaktik. Die Entscheidung des Gerichtshofs verfolgt nach dem Verständnis der Kammer mithin ebenso wie schon der Bundesgerichtshof [in seiner *Orange Book*-Entscheidung] das Ziel, den Verletzungsprozess von der Bestimmung zu entlasten, welche Bedingungen – insbesondere hinsichtlich der Formulierung einzelner Vertragsklauseln und besonders hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes - in der konkreten Situation FRAND sind. [...] Der Gerichtshof entwickelt dabei nach dem Verständnis der Kammer mithin ein Programm an Verhandlungspflichten, die die Parteien erfüllen müssen. Hingegen zielt die Entscheidung des Gerichtshofs nach der

66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 70; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 119.

¹³² LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 123; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 144.

¹³³ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 55; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 72.

¹³⁴ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 56; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 73.

¹³⁵ In LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 56, betont das Gericht, dass es sich von einer inhaltlichen FRAND-Bestimmung nur im Verletzungsprozess, in dem es um Unterlassung und Rückruf geht, entlastet sieht, nicht notwendig hingegen auch in einem Betragsverfahren zur Klärung der FRAND-Lizenzgebühr. Ebenso LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 73.

Überzeugung der Kammer nicht darauf ab, die Verletzungsgerichte mit der Bestimmung der FRAND-Bedingungen zu belasten [...]“.¹³⁶

Vor den Augen der Folgeinstanz, des OLG Karlsruhe, fand dieser Ansatz indes wenig Gnade. Basierend auf einer Detailanalyse des Wortlauts der *Huawei*-Entscheidung kommt das OLG zum Ergebnis, die Entscheidung des Untergerichts sei in diesem Punkte nicht mehr vertretbar, und ordnet daher eine teilweise einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung an:¹³⁷ „Den eigentlichen Grund, warum der Patentverletzer einer Klage auf Unterlassung und Rückruf den missbräuchlichen Charakter entgegenhalten kann, sieht der EuGH in der Weigerung des Inhabers des SEP, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Diese Weigerung kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass das Angebot in den Worten des Landgerichts „nicht exakt FRAND“ ist, sondern sich darüber bewegt. Insbesondere ergibt sich aus der Entscheidung entgegen der Auffassung des Landgerichts nicht, dass sie das Ziel verfolgte, den Verletzungsprozess von der Bestimmung zu entlasten, welche Bedingungen - insbesondere hinsichtlich der Formulierung einzelner Vertragsklauseln und besonders hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes - in der konkreten Situation FRAND seien. [...] Im Hinblick darauf, dass der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen mehrfach betont hat, dass für (die Bestimmung der) FRAND-Bedingungen ausschließlich die Parteien und gegebenenfalls die Zivilgerichte oder Schiedsgerichte zuständig sind, wäre zu erwarten gewesen, dass der EuGH klarstellt, dass den Zivilgerichten im Verletzungsprozess nur eine summarische Prüfung und eine Evidenzkontrolle vorbehalten ist. Dies kann insbesondere nicht dem Hinweis des EuGH auf die Möglichkeit der Bestimmung der Lizenzhöhe durch einen Dritten entnommen werden. Denn diese setzt nach den Ausführungen des EuGH einen Antrag im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien voraus“.¹³⁸ Immerhin deutet das OLG Karlsruhe aber – die Entscheidung hierüber letztlich dem Hauptverfahren vorbehaltend – an, dass dem Patentinhaber ein „großzügiger Entscheidungsspielraum“ bei der Bestimmung einer FRAND-gemäßen Lizenzgebühr einzuräumen sein könnte.¹³⁹ Ob diese Kritik des OLG

¹³⁶ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 56, s.a. Rn. 58; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 73. S. ferner LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*, Rn. 109; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 – *Philips/Archos*, Rn. 76.

¹³⁷ OLG Karlsruhe, 31.5.2016, 6 U 55/16 – *Pioneer/Acer*, Rn. 31 ff.; vgl. auch OLG Karlsruhe, 8.9.2016, 6 U 58/16 – *Pioneer/Acer*, Rn. 31 ff.

¹³⁸ OLG Karlsruhe, 31.5.2016, 6 U 55/16 – *Pioneer/Acer*, Rn. 31, Verweise wurden vom Verfasser ausgelassen.

¹³⁹ OLG Karlsruhe, 31.5.2016, 6 U 55/16 – *Pioneer/Acer*, Rn. 32; vgl. auch OLG Karlsruhe, 8.9.2016, 6 U 58/16 – *Pioneer/Acer*, Rn. 34.

Karlsruhe das LG Mannheim zu einer Revidierung seiner Grundsatzposition zwingt, lässt das LG Mannheim bisher offen.¹⁴⁰

Obgleich das LG Mannheim, wie zuvor ausgeführt, eine vollumfängliche inhaltliche Überprüfung der FRAND-Konformität des Lizenzangebots ablehnt, skizziert selbst dieses Gericht Leitplanken, innerhalb derer sich das Angebot halten muss. So habe es sich um ein annahmefähiges Angebot zu handeln, dass alle vertragswesentlichen Bestimmungen enthalte.¹⁴¹ Der Implementierer müsse in die Lage versetzt werden, „anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum der SEP-Inhaber zu der Überzeugung gelangt, dass das von ihm unterbreitete Angebot FRAND-Kriterien entspricht“.¹⁴² Bei summarischer Prüfung dürfe das Angebot nicht evident FRAND-widrig sein.¹⁴³ Liegen die vom Patentinhaber geforderten Lizenzgebühren über den vom Verletzer angebotenen, sei dies kartellrechtlich nicht zu beanstanden, sondern entspreche dem normalen Gang von Verhandlungen.¹⁴⁴ Ausdrücklich will das Gericht – was doch erstaunt – sogar Angebotskonditionen akzeptieren, die oberhalb des FRAND-Korridors liegen, solange eine gewissermaßen noch oberhalb der FRAND-Verletzung anzusiedelnde Missbrauchsschwelle nicht erreicht wird: „Kartellrechtswidrig wird die sich auf dem SEP gründende Verhandlungsmacht erst dann durch Erhebung einer auf Rückruf und Unterlassung gerichteten Klage ausgeübt, wenn die Art und Weise der Verhandlungsführung sich als Missbrauch der beherrschenden Stellung darstellt. Dies ist aber nicht bereits dann der Fall, wenn das Angebot des SEP-Inhabers nicht exakt FRAND ist, sondern sich darüber bewegt. Kartellrechtswidrig und ersichtlich nicht FRAND ist ein

¹⁴⁰ LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*, Rn. 116, da – wie das Gericht in den Rn. 116 ff. darlegt – *in casu* das Lizenzangebot des Patentinhabers nicht einmal der vom LG Mannheim befürworteten Evidenzkontrolle standhält. Bei seinen Ausführungen lässt das Gericht Zweifel daran erkennen, ob der von ihm selbst befürwortete Prüfungsmaßstab und der vom OLG Karlsruhe propagierte „Ermessensspielraum“ für den Patentinhaber in der Sache zu unterschiedlichen Ergebnissen führen; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 – *Philips/Archos*, Rn. 83 ff.

¹⁴¹ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 58. Inhaltsgleich LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 75 f., s. allerdings auch Rn. 120 dazu, dass es unschädlich sei, wenn im Lizenzvertragsangebotsdokument die Vertragsparteien noch nicht eingetragen sind und das Dokument vom Patentinhaber auch noch nicht unterschrieben wurde. Ähnlich ferner LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*, Rn. 111; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 – *Philips/Archos*, Rn. 78.

¹⁴² LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 59. Inhaltsgleich LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 75 f. Ähnlich LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*, Rn. 112 sowie Rn. 116 ff. zu einem konkreten Beispiel, in dem diese Anforderungen *nicht* erfüllt wurden; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 – *Philips/Archos*, Rn. 79, 83 ff..

¹⁴³ LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 75 f.; LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 58 sowie Rn. 70 ff. zur Detailbeurteilung *in casu*.

¹⁴⁴ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 58. Inhaltsgleich LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 75 f.

Angebot erst dann, wenn es unter Berücksichtigung der konkreten Verhandlungssituation und insbesondere der Marktgegebenheit als Ausdruck von Ausbeutungsmissbrauch darstellt. Dies wäre nach Auffassung der Kammer etwa der Fall, wenn der SEP-Inhaber, der eine FRAND-Erklärung abgeben hat, von dem lizenzwilligen Patentverletzer Bedingungen fordert, die in erheblicher Weise und ohne dass hierfür rechtfertigende Gründe ersichtlich wären, wirtschaftlich für den angeblichen Verletzer weit ungünstiger sind als anderen Lizenznehmern gewährte Bedingungen“.¹⁴⁵ Ferner gibt das Gericht zu erkennen, dass eine weltweite Lizenz verlangt werden kann, wenn auch das den Standard implementierende Produkt weltweit abgesetzt wird.¹⁴⁶ Keine entscheidende Bedeutung legt das Gericht dabei darauf, ob der Kläger selbst Inhaber aller weltweiten Schutzrechte sei oder „solche im Ausland von anderen Gesellschaften derselben wirtschaftlichen Einheit gehalten werden“.¹⁴⁷ Eine auf Deutschland beschränkte Lizenznahme kommt nach Auffassung des Gerichts offenbar dann in Betracht, wenn beispielsweise der Implementierer an Bestand oder Durchsetzbarkeit der Schutzrechte in manchen anderen Staaten besondere Zweifel hat oder seine Benutzungshandlungen in anderen Ländern einzustellen beabsichtigt.¹⁴⁸ Sieht das Vertragsangebot keine Absenkung der Lizenzgebühr im Zuge eines sukzessiven Auslaufens der lizenzierten Patente vor, begründet dies nach Auffassung des LG Mannheim keine evidente FRAND-Widrigkeit, die den Patentverletzer von einem Gegenangebot entbinden würde.¹⁴⁹

Das LG Düsseldorf legt ferner besonderes Gewicht auf den Vergleich mit anderen vom Patentinhaber geschlossenen Lizenzverträgen.¹⁵⁰ Es liege kein Marktmachtmissbrauch vor, wenn der Patentinhaber Vertragsbedingungen anbiete, die so ohne seine marktbeherrschende Stellung ebenfalls zustande gekommen wären. Damit seien vergleichbare Lizenzverträge ein bedeutendes Indiz, sofern sich nicht feststellen lasse, dass diese nur unter dem Druck eines Unterlassungsanspruchs geschlossen worden seien. Das gelte auch für die Zusammenstellung des zur Lizenzierung angebotenen SEP-Portfolios.

¹⁴⁵ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 58, s.a. Rn. 59, in der das Gericht nochmals den Diskriminierungsaspekt betont. Inhaltsgleich LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 75 f.

¹⁴⁶ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 220; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 119.

¹⁴⁷ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 220.

¹⁴⁸ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 226.

¹⁴⁹ LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 128.

¹⁵⁰ Zum Folgenden LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 225 ff., mit konkretem Subsumtionsbeispiel in Rn. 230 ff.; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 219 ff., 224 ff.

Je mehr abgeschlossene Lizenzverträge¹⁵¹ mit gleichartigen Lizenzbedingungen der SEP-Inhaber vorweisen könne, umso stärker spreche eine Vermutung für die FRAND-Natur der nunmehr geforderten Konditionen. Bedeutung soll es auch haben, wenn vergleichbare Konditionen über das Internet an potentielle Lizenznehmer kommuniziert werden.¹⁵² Verlange der Patentbenutzer abweichende Konditionen müsse er sachliche Gründe aufzeigen. Für die Frage, ob eine welt- bzw. konzernweite Lizenz angemessen ist, spielt aus Sicht des LG Düsseldorf vor allem auch die Branchenüblichkeit eine große Rolle, sofern nicht Einzelfallbesonderheiten zum Tragen kommen, wie etwa die geschäftliche Aktivität des Patentbenutzers nur auf einem regionalen Markt. Insgesamt lässt das Gericht aus Praktikabilitäts- und Gleichbehandlungserwägungen eine deutliche Präferenz für welt- und konzernweite Portfoliolizenzen anstelle einer Vielzahl von länder- oder patentspezifischen Einzellizenzen erkennen.¹⁵³ Eine Bündelung von standardessentiellen und nicht-standardessentiellen Patenten hält das Gericht indes erkennbar für grundsätzlich unzulässig.¹⁵⁴ Der Einwand des Patentbenutzers, die zum Vergleich herangezogenen Lizenzverträge seien ihrerseits durch den Druck von Unterlassungsansprüchen bzw. Unterlassungsverfahren verfälscht worden, ist nach Auffassung des LG Düsseldorf zwar im Grundsatz möglich. Er kann aber etwa daran scheitern, dass die anderweitigen Unterlassungsverfahren zulässigerweise geführt wurden, eine anderweitige Verletzungsentscheidung vor allem auch wegen ihrer Aussagen zu Rechtsbeständigkeit und Verletzung Bedeutung für die anschließende Lizenzierung erlangte und weniger wegen ihres Unterlassungstenors, die anderweitigen Lizenznehmer Großunternehmen und damit einer Druckausübung weniger zugänglich waren oder auch in einem anderweitigen, in den USA geführten Unterlassungsverfahren wegen der dortigen Entscheidungs-

¹⁵¹ Interessant in dieser Hinsicht LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 232, wonach eine Zahl von 12 vorgelegten, vergleichbaren Lizenzverträgen „vergleichsweise hoch“ sei; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 262.

¹⁵² LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 231; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 225. S.a. LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 126, wonach im Falle eines online abrufbaren Poollizenzvertrages, der auch die streitgegenständlichen SEP umfasst, keine Verpflichtung des Klägers zur Vorlage von Referenzlizenzverträgen besteht.

¹⁵³ S. neben LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 225 ff., insbes. auch die Rn. 249 ff. derselben Entscheidung zur Subsumtion einer konkreten Fallgestaltung mit Ausführungen zur Üblichkeit weltweiter Lizenzen in der Mobilfunkbranche, zur Eignung von Pressemitteilungen als Nachweis einer weltweit ausgerichteten Lizenzpraxis sowie zur Inhaberschaft verschiedener Konzerngesellschaften an den fraglichen SEPs; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 219 ff., 243 ff.

¹⁵⁴ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 228; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 222.

praxis („eBay-Rechtsprechung“) kein Unterlassungstitel drohte, sondern nur eine Verurteilung zum Schadensersatz.¹⁵⁵

Stücklizenzgebühren werden von den Gerichten als im Prinzip akzeptable Lizenzgestaltung angesehen,¹⁵⁶ auch wenn sie in Form einer Einmalzahlung ausgestaltet sind.¹⁵⁷ Welche Detailangaben der Patentinhaber im Hinblick auf die Berechnung der Lizenzgebühren machen muss, ist noch nicht abschließend geklärt. Nach Auffassung des LG Düsseldorf sind Angaben zu machen, „die es ermöglichen, die zu zahlende Lizenzgebühr zu ermitteln - also beispielsweise ein (Stück-) Lizenzsatz und die Festlegung, für welches Produkt in welcher Situation (Herstellen/Inverkehrbringen) er zu zahlen ist“.¹⁵⁸ Damit ist indes noch nicht gesagt, ob der Patentinhaber auch aufzeigen muss, dass und inwiefern sein Angebot dem FRAND-Maßstab entspricht. Das LG Mannheim scheint solche Ausführungen nicht zu verlangen.¹⁵⁹ Das LG Düsseldorf legt sich nicht fest, betont aber zumindest, dass angesichts des Bandbreiten-Charakters des FRAND Konzepts und angesichts des sonst bei Lizenzverhandlungen Üblichen die Anforderungen an solche Ausführungen nicht überspannt werden dürfen.¹⁶⁰ Nicht ganz klar erscheint bis jetzt die Positionierung der deutschen Gerichte zur Frage, ob und wann eine Kalkulation auf Basis des Endproduktwertes oder der smallest saleable unit sachgerecht ist.¹⁶¹ Akzeptiert etwa das LG Düsseldorf Stücklizenzgebühren von USD 0,26¹⁶² bzw. USD 0,75¹⁶³ pro Smartphone, kann dem noch nicht

¹⁵⁵ S. zum Ganzen LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 234 ff.; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 228 ff.

¹⁵⁶ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 230; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 224; LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 70.

¹⁵⁷ So LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 281, jedenfalls dann, wenn dies auf Wunsch des Patentnutzers geschieht; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 275. Ferner LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 121, auch dazu, dass es akzeptabel ist, wenn der Patentinhaber einen Pauschalbetrag für Nutzungen in der Vergangenheit zunächst nicht beziffert, da er den Umfang der Nutzung nicht kennt.

¹⁵⁸ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 257; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 251.

¹⁵⁹ S. etwa LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 225; so auch die Deutung der dortigen Passage durch LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 258; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 252.

¹⁶⁰ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 259 („keine mathematische Herleitung“); LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 253.

¹⁶¹ S. zu diesen beiden Berechnungsmethoden Benkard/*Grabinski/Zülch*, § 139 PatG Rn. 69; BeckOK PatG-Pitz, § 139 PatG Rn. 148; BGH, GRUR 1962, 401; GRUR 1992, 432; GRUR 1995, 578 f.; zum amerikanischen Recht s. *Stern*, EIPR 2015, 553 f.

¹⁶² LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 230, akzeptiert „eine Stücklizenzgebühr von USD 0,26 pro Mobiltelefon [...], das den

zwangsläufig eine Aussage über die (Angemessenheit der) Berechnungsbasis dieser Stückgebühr entnommen werden. Wenn das LG Mannheim eine Positionierung sogar ausdrücklich verweigert,¹⁶⁴ bildet dies eine Konsequenz seiner grundsätzlichen Ablehnung einer detaillierten FRAND-Bestimmung durch das Verletzungsgericht.¹⁶⁵ Der Vergleich mit einer Poollizenz, die auch die verfahrensgegenständlichen SEPs umfasst, wird vom LG Düsseldorf als Indiz anerkannt, allerdings nur als ein solches mit beschränkter Aussagekraft, da insbesondere die größere Anzahl und multiple Inhaberschaft der Patente im Pool zu einer geringeren Gebührenhöhe für das einzelne SEP führen könne, als wenn nur ein einzelner Patentinhaber seine SEPs in Bezug auf einen bestimmten Standard lizenziert.¹⁶⁶ Das LG Mannheim hält es für *Huawei*-konform, wenn der Patentinhaber in seinem Angebot den Lizenzsatz aus dem prozentual-quantitativen Anteil seiner SEPs an einem Patentpool ableitet, ohne diesen Anteil dem Patentverletzer nachzuweisen oder auf den *qualitativen* Beitrag seiner Patente zum Pool abzustellen.¹⁶⁷

Mit besonderer Sympathie steht das LG Mannheim offenbar einer Konstruktion gegenüber, bei der die Lizenzhöhe einseitig durch den Patentinhaber bestimmt wird, dann aber unter dem Vorbehalt gerichtlicher Nachprüfung gemäß § 315 Abs. 3 BGB steht.¹⁶⁸ Ebenfalls positiv wird eine solche Gestaltung durch das LG Düsseldorf bewertet,¹⁶⁹ das in seiner ausführlichen Darlegung unter anderem hervorhebt: „Ein solches Angebot hat für den Patentinhaber den Vorteil, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit ein FRAND-gemäßes Angebot macht und so seine kartellrechtlichen Verpflichtungen erfüllt. Erfüllt der Patentbenutzer auf ein solches Angebot hin seine Obliegenheiten unter

AMR-WB-Standard implementiert und in einem Land hergestellt oder vertrieben wird, in dem ein lizenziertes Patent in Kraft steht“; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 224.

¹⁶³ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 208; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 255; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 232.

¹⁶⁴ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 72.

¹⁶⁵ S. hierzu o. II.6.

¹⁶⁶ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 243 ff.; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 237 ff.

¹⁶⁷ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 70 ff.; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 122 ff., auch dazu, dass ein Aufschlag für den Übergang von einer vollumfänglichen zu einer Teil-Poollizenz dem Gericht offenbar als gerechtfertigt erscheint

¹⁶⁸ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 227.

¹⁶⁹ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 282 ff.: „Die Möglichkeit der Überprüfung vermag missbräuchliche Lizenzgebühren weitgehend zu verhindern und stellt aus Sicht der Kammer einen grundsätzlich beachtenswerten Weg dar, ein FRAND-gemäßes Angebot abzugeben, soweit die Lizenzgebührenfestsetzung bereits mit der Unterbreitung des Angebots erfolgt.“; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 276 ff.

dem EuGH-Urteil nicht, kann der SEP-Inhaber eine Unterlassungsklage erheben und sich dabei recht sicher sein, dass seine Klage nicht vom Gericht mit der Begründung abgewiesen wird, er habe kein FRAND-Angebot unterbreitet. Der Verletzungsprozess wird insofern davon entlastet, im Einzelnen festzustellen, welche Lizenzgebühr FRAND ist, was eine zügige Durchsetzbarkeit des Unterlassungsanspruchs gegen einen lizenzunwilligen Patentbenutzer ermöglicht.¹⁷⁰ In Ausnahmefällen kann nach Auffassung des LG Düsseldorf ein mit § 315 Abs. 3 BGB operierendes Lizenzangebot allerdings doch missbräuchlich sein, namentlich bei einer evident überhöhten Gebührenforderung.¹⁷¹ Unangemessen überhöhte Gebühren könnten gerichtlich angegriffen und gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 BGB zurückgefordert werden.¹⁷² Auch liege kein i.S.d. *Huawei*-Rechtsprechung hinreichend „konkretes“ Lizenzangebot vor, wenn der Patentinhaber lediglich auf eine Drittbestimmung der Gebührenhöhe verweist, ohne diese bereits selbst zu beziffern.¹⁷³

Eine Abschlussbemerkung über den reinen Bericht hinaus sei auch hier gestattet: In erfreulicher Weise bricht sich in den wiedergegebenen Entscheidungen die Erkenntnis Bahn, dass eine Bandbreite von Lizenzkonditionen „FRAND“ sein kann, nicht nur ein einziges Konditionenpaket. Alles andere wäre erstens nicht mit der Konzeption des EuGH vereinbar, wonach Patentinhaber und Standardimplementierer gleichermaßen FRAND-Lizenzangebote zu unterbreiten haben. Zweitens würde die Tatsache missachtet, dass die verschiedenen Lizenzkonditionen in einer ökonomischen Wechselbeziehung zueinander stehen, eine geringere Stückgebühr also beispielsweise durch eine längere Laufzeit ausgeglichen werden kann. Und drittens erscheint die Annahme als lebensfremd, dass auch nur die Parteien bei vierteiligen SEP-Portfolios sicher wüssten, welches „die wahren“ FRAND-Konditionen sind. Viel eher wird man ihnen nur eine auf Erfahrung basierende, ungefähre Einschätzungskraft zutrauen dürfen, ob bestimmte Konditionenpakete „in etwa“ im FRAND-Bereich liegen. Auf der Akzeptanz, nicht der Verdrängung dieser strukturellen Unschärfe muss jede Lösung der FRAND-Problematik basieren, die langfristig tragfähig und Prozess vermeidend funktionieren soll. Akzeptiert man, dass mehrere Konditionenpakete FRAND sein können, geht eine der

¹⁷⁰ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 284 m.w.N.; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 278 m.w.N.

¹⁷¹ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 286; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 280.

¹⁷² LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 287, auch dazu, dass der mit der Gestaltung verbundene Schutz für den Patentnutzer schwerer wiegt, als das mit einer etwaigen Rückforderung zuviel gezahlter Lizenzgebühren verbundene Insolvenzrisiko; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 281.

¹⁷³ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 288; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 282.

hieraus resultierenden Fragen dahin, ob der Patentinhaber nach Angabe seines FRAND-konformen Angebots und Erhalt eines ebenfalls FRAND-konformen Gegenangebots mit dem Patentnutzer überhaupt noch über die Lizenzkonditionen verhandeln muss oder sich darauf zurückziehen darf, dass er mit Vorlage seines Angebots seinen Teil der *Huawei*-Anforderungen erfüllt habe und eine Einigung ggf. durch unabhängige Drittbestimmung der Lizenzkonditionen zu suchen sei. Das LG Düsseldorf zumindest scheint hier einer Verhandlungspflicht zuzuneigen.¹⁷⁴

7. Das Gegenangebot des Standard-Implementierers

Für die Frage, ob der Implementierer ein **Gegenangebot auch dann** unterbreiten muss, wenn die **FRAND-Konformität des Patentinhaber-Angebots zweifelhaft** ist, kann auf die bereits gemachten Ausführungen (o. II.2.) verwiesen werden.

Reaktionsfrist: Zur Frage, innerhalb welcher Frist der Patentverletzer sein Gegenangebot unterbreiten muss, findet sich in der bisherigen Rechtsprechung nicht allzu viel Konkretes. Nach dem LG Mannheim muss das Gegenangebot „alsbald“ erfolgen, also so schnell „wie dies nach den Umständen des Einzelfalls bei Anwendungen der in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und des Grundsatzes von Treu und Glauben [...] erwartet werden kann“.¹⁷⁵ In einem konkret zu entscheidenden Sachverhalt hielt das Gericht ein Gegenangebot mehr als eineinhalb Jahre nach Übersendung des Patentinhaber-Angebotes sowie ein halbes Jahr nach Erhebung der Verletzungsklage für verspätet.¹⁷⁶

Inhaltliches: Nach Auffassung des LG Mannheim wie auch des LG Düsseldorf ist das Gegenangebot des Patentverletzers nur dann hinreichend konkret, wenn es einen Lizenzbetrag nennt, wofür der Vorschlag einer Lizenzgebührenbestimmung durch Dritte nicht ausreicht.¹⁷⁷ Non-FRAND ist es aus Sicht beider Gerichte, wenn der Implementierer lediglich eine auf Deutschland beschränkte Lizenznahme

¹⁷⁴ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 265; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 259.

¹⁷⁵ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 60; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 77; LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*, Rn. 113.

¹⁷⁶ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 73.

¹⁷⁷ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 292 f.; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 286 f.; LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 232, auch dazu, dass eine zu unverbindliche Benennung („gegenwärtige Überlegungen“, „wäre bereit“) möglicher Lizenzgebühren für die Einstufung als konkretes und bindendes Gegenangebot schädlich ist.

anbietet, obgleich eine weltweite Lizenzierung branchenüblich erscheint und der Implementierer (bzw. ein anderes Konzernmitglied) die Lehre des Patents auch in anderen Ländern nutzt, in denen gleichfalls Patentschutz besteht.¹⁷⁸ Liegt der vom Patentnutzer angebotene Lizenzsatz deutlich unter den am Markt akzeptierten Standardlizenzengebührensätzen des Klägers, erscheine das Gegenangebot schon deswegen nicht als FRAND, weil ein hierauf basierender Lizenzvertrag gegenüber anderen Patentnutzern nicht „non-discriminatory“ sei.¹⁷⁹

Bestands- und Verletzungsvorbehalt: In diesem Zusammenhang sei auch kurz auf die Möglichkeit des Implementierers eingegangen, sich im Lizenzvertrag das Recht zum Angriff auf die Rechtsbeständigkeit oder Essentialität (anders gewendet: die Patentverletzung durch Standardnutzung) vorzubehalten. Einhellig gehen die Gerichte, sofern sie den Aspekt überhaupt erörtern, davon aus, dass ein solcher Vorbehalt zulässig ist.¹⁸⁰ Mehr noch, die (begrenzten) Stellungnahmen dürften sich als Unterstützung für die sachrichtige Auffassung lesen lassen, wonach umgekehrt der pauschale Ausschluss eines Angriffsrechts des Standard-Implementierers kartellrechtlich bedenklich wäre,¹⁸¹ ebenso das Verlangen des Patentinhabers nach einem Ausschluss oder das Festschreiben eines Kündigungsrechts für den Patentinhaber, falls der Patentnutzer wegen Nichtigkeit oder Nichtverletzung vorgeht.¹⁸² Allerdings betont vor allem das LG Düsseldorf auch die andere Seite, nämlich dass auch im SEP/FRAND-Kontext der Patentnutzer trotz eines etwaigen Vorgehens gegen Bestand oder (angebliche) Verletzung des SEP weiterhin Lizenzzahlungen leisten muss und – mangels Üblichkeit – auch keinen Anspruch auf Rückforderungsvorbehaltsklauseln im Lizenzvertrag hat.¹⁸³ Vor allem aber entlastet die Möglichkeit, gegen Bestand und Essentialität/Verletzung des Patents vorzugehen, den Implementierer nicht vom Abschluss eines unbedingten Lizenzvertrages, wie ihn die *Huawei*-Entscheidung vorsieht.¹⁸⁴ Der Implementierer darf sich also nicht auf die Position zurückziehen, er werde

¹⁷⁸ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 294; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 288; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 132 f.

¹⁷⁹ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 298; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 292.

¹⁸⁰ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 214; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 188, 263; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 182, 257.

¹⁸¹ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 214 unter Verweis auf Rn. 69 des EuGH-Urteils.

¹⁸² LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 263; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 257.

¹⁸³ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 263; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 257.

¹⁸⁴ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 263; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 257.

eine Lizenz erst dann nehmen, wenn Rechtsbestand und Standardessentialität des Patents (gerichtlich) geklärt wurden, vielmehr setzt er sich dann einer – nicht kartellrechtswidrigen – Unterlassungsklage des Patentinhabers aus.¹⁸⁵ Diese Feststellung ist unter anderem deswegen so wichtig, weil manch großer Player im ICT-Sektor in der Vergangenheit genau diese Verteidigungsstrategie verfolgt hat, also nur „Patent für Patent“ nach gerichtlicher Klärung von Rechtsbestand und Essentialität zur Lizenznahme bereit war.¹⁸⁶

Konsequenz eines fehlenden Gegenangebots: Unterbreitet der Patentbenutzer kein befriedigendes¹⁸⁷ Gegenangebot, obgleich ihn eine entsprechende Obliegenheit traf,¹⁸⁸ und hat der Patentinhaber auf ein solches Gegenangebot auch nicht verzichtet,¹⁸⁹ stellt es kein missbräuchliches Verhalten des Patentinhabers dar, eine Verletzungsklage zu erheben bzw. – sofern nicht missbräuchlich bereits erhoben – weiterzutreiben.¹⁹⁰

8. Abrechnung und Sicherheitsleistung

Weitestgehender Konsens besteht dahingehend, dass der Patentverletzer ab dem Zeitpunkt der Ablehnung seines Gegenangebots abrechnen und Sicherheit leisten muss, und zwar der Höhe nach auf Basis dieses Gegenangebots und der vorgenommenen Benutzungshandlungen.¹⁹¹ Die Verpflichtungen zur Sicherheitsleistung und zur Abrechnung

¹⁸⁵ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 263; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 257.

¹⁸⁶ *Apple Inc. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, 15-cv-0154 (N.D. Cal. 2015); *Apple Inc. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, 15-cv-17 (E.D. Tex. 2015).

¹⁸⁷ Vgl. auch LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 136 ff., als Beispiel für eine ausführliche Sachverhaltswürdigung, die in der Gesamtschau eine Verzögerungstaktik des Implementierers ergibt.

¹⁸⁸ Hierfür spielt es u.a. eine Rolle, ob der Patentnutzer auch auf ein non-FRAND-Angebot des Patentinhabers mit einem Gegenangebot reagieren muss, s. hierzu bereits o. II.3.

¹⁸⁹ Zu dieser Möglichkeit LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 264, das aber *in casu* das Verhalten des Patentinhabers nicht für einen konkludenten Verzicht genügen ließ; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 258.

¹⁹⁰ S. etwa LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 262; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 256.

¹⁹¹ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 234 ff.; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 128, 130; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 149, 151; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 302; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 296. Vgl. auch LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 73, wo sich das Gericht wenig erfreut darüber zeigt, dass der Patentverletzer die vom Gericht vorgeschlagene Höhe der Sicherheitsleistung ablehnt und stattdessen Sicherheit auf Basis eines reduzierten Folgeangebots der Klägerin leisten will.

laufen also in ihrem Umfang gleich.¹⁹² Das LG Mannheim deutet allerdings – ohne die Frage letztlich zu entscheiden – an, dass bei SEPs mit FRAND-Verpflichtungserklärung eine Berechnung des Schadens nur nach der Methode der Lizenz-Analogie in Betracht kommen und sich daher der Rechnungslegungs- bzw. Auskunftsanspruch nur auf diejenigen Informationen erstrecken könnte, die für diese Berechnung erforderlich sind (s.a. unten II.10.).¹⁹³ Die Sicherheitsleistung hat auch für die Vergangenheit zu erfolgen, also nicht erst ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des Gegenangebots.¹⁹⁴ Sie soll auch dann nicht entfallen, wenn der Implementierer seine patentverletzenden Aktivitäten mittlerweile eingestellt hat.¹⁹⁵ Schädlich für den Patentverletzer wirkt es sich nach Auffassung des LG Mannheim aus, wenn dieser in seinem Gegenangebot die Bestimmung der Lizenzhöhe durch Dritte – insbesondere ein (Schieds-)Gericht – vorgeschlagen hat, weil dann eine Bestimmung des zu leistenden Sicherheitsbetrages nicht möglich sei.¹⁹⁶ Für den Implementierer muss dies alles – jedenfalls bei einem in Düsseldorf geführten Rechtsstreit¹⁹⁷ – gegenwärtig die Frage aufwerfen, ob es überhaupt ratsam ist, bei angenommener FRAND-Widrigkeit des Patentinhaber-Angebots ein Gegenangebot zu formulieren und ob ein etwaiges Angebot nicht möglichst niedrig ausfallen sollte, um damit auch die Rechnungsbasis für die Sicherheitsleistung niedrig zu halten. Als Instrument der Sicherheitsleistung kommt eine Bankgarantie in Betracht,¹⁹⁸ nicht aber ein bloßes Inaussichtstellen der Sicherheitsleistung¹⁹⁹ oder das Angebot, „bei einer Schlichtungsstelle bzw. einem englischen Gericht, die bzw. das jeweils über die Höhe der Lizenzgebühr entscheiden sollte, die Anordnung einer Sicherheitsleistung zu beantragen“. ²⁰⁰ Eine relevante Verzögerung bei der Rechnungslegung und Sicherheitsleistung – welche einzelfallabhängig gegeben sein kann, wenn seit Ablehnung des Gegenangebots mehrere

¹⁹² LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 235.

¹⁹³ LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 142.

¹⁹⁴ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 128; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 149.

¹⁹⁵ LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 135.

¹⁹⁶ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 237.

¹⁹⁷ S. dazu, dass nach Auffassung des LG Düsseldorf der Implementierer auf ein FRAND-widriges Angebot möglicherweise auch in anderer Weise reagieren darf als durch Abgabe eines Gegenangebots, o. II.2.

¹⁹⁸ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 305, die angebotene Garantie wurde zwar im Ergebnis als unzureichend beurteilt, dies aber wegen ihrer zu geringen Höhe und der Verspätung des Angebots, nicht wegen der Verwendung einer Bankgarantie als solcher; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 299.

¹⁹⁹ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 73.

²⁰⁰ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 304; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 298.

Monate²⁰¹ oder gar nur ein Monat verstrichen ist und der Implementierer erst in der mündlichen Verhandlung aktiv wird²⁰² – steht nach Auffassung des LG Düsseldorf der Geltendmachung des kartellrechtlichen Zwangslizenz Einwandes entgegen, dem Patentbenutzer obliege es, die Abrechnung und Sicherheitsleistung bei der Erstellung ihres Gegenangebots bereits vorzubereiten.²⁰³ Modifikationen an seinem Gegenangebot können den Implementierer demnach nicht davon entlasten, bereits ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des *ersten* Gegenangebots Rechnung zu legen und Sicherheit zu leisten, weil dieser sich ansonsten durch immer neue Gegenangebote diesen Verpflichtungen entziehen könnte.²⁰⁴

9. Patent ambush

Nachdem der so genannte „Patenthinterhalt“ (*patent ambush*), wie er insbesondere dem Technologieentwickler *Rambus* vorgeworfen wurde,²⁰⁵ ursprünglich die prominenteste Fallkonstellation im Bereich der standardessentiellen Patente bildete,²⁰⁶ war dieser Falltypus in den vergangenen Jahren – den Jahren der „Smartphone Wars“ – etwas in den Hintergrund getreten. In der post-*Huawei*-Ära scheinen die mit ihm verbundenen indes eine gewisse Renaissance zu feiern. Denn verschiedentlich wird nun wieder der Vorwurf des Patenthinterhaltes erhoben und aus ihm eine Undurchsetzbarkeit des betroffenen Patents wegen unzulässiger Rechtsausübung gem. § 242 BGB abgeleitet.²⁰⁷ Erfolg ist diesem Einwand indes bis jetzt in der post-*Huawei*-Rechtsprechung nicht beschieden gewesen. In einer verhältnismäßig

²⁰¹ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 307; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 301.

²⁰² LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 140, unter Betonung des Einzelfallcharakters dieser Bewertung; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 161.

²⁰³ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 302; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 296; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 134, mit Begründung, weshalb dies für den Patentbenutzer nicht unbillig sei; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 155.

²⁰⁴ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 135; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 156; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 303; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 297.

²⁰⁵ KOMM., 9.12.2009, COMP/38.636 – *Rambus*; FTC, 14.5.2009, Docket No. 9302 – *Rambus Inc.*

²⁰⁶ Picht (Fn. 85), *passim*; ders., GRUR Int. 2014, 2 f.

²⁰⁷ S. etwa LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 146 ff.; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 168; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 317 ff.; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 311 ff.; LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 198.

eingehenden Entscheidung weist das LG Düsseldorf den Einwand des Patenthinterhalts *in casu* zum einen zurück, weil es das Vorbringen des beklagten Implementierers im konkreten Fall für unsubstantiiert hält.²⁰⁸ Zum anderen – mit fallübergreifender Bedeutung – bekräftigt das Gericht seine bereits vor *Huawei* bezogene Position,²⁰⁹ wonach ein Patentinhaber, der eine FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung gegenüber ETSI abgegeben, dann aber ein SEP verschwiegen hat, lediglich zur Erteilung von FRAND-Lizenzen verpflichtet ist, nicht aber zur Erteilung von Freilizenzen.²¹⁰ Da der gegenwärtige Patentinhaber (ein Patentverwerter) eine FRAND-Erklärung gegenüber ETSI abgegeben hatte, war aus Sicht des Gerichts der Zugang zu einer FRAND-Lizenz für den Implementierer ohnehin gesichert, selbst wenn ein Patenthinterhalt vonseiten des früheren Patentinhabers, der das Klagepatent an den jetzigen Inhaber und Kläger veräußert hatte, begangen worden sein sollte.²¹¹ Mit dieser Positionierung findet das LG Düsseldorf die vorsichtige Zustimmung des OLG Düsseldorf.²¹² Insbesondere könne ein Patenthinterhalt jedenfalls dann keine Pflicht zur Vergabe von Freilizenzen zur Folge haben, wenn sich nicht feststellen lasse, dass ohne Täuschung eine andere Technologie zum Standardinhalt gemacht worden oder eine Standardisierung gar nicht erfolgt wäre.²¹³

Das LG Mannheim wählt einen stark strafrechtlich/deliktsch ausgerichteten Ansatz, wonach bei der Verletzungsklage durch einen Patentverwerter der Hinterhaltseinwand voraussetzen würde, dass der Verwerter Mittäter, mittelbarer Täter, Anstifter oder Gehilfe eines vom ursprünglichen Patentinhaber verwirklichten Patenthinterhaltes ist.²¹⁴ Fehlt es dann an einer Haupttat, weil etwa der involvierte Standardisierungsteilnehmer im maßgeblichen Zeitpunkt von der Anmeldung des fraglichen Patents gar keine Kenntnis hatte, scheiden Mittäterschaft, Haftung über § 830 Abs. 2 BGB, Anstiftung und Beihilfe aus.²¹⁵ Eine mittelbare Täterschaft mit dem klagenden Patentverwerter als absichtslos-dolosem Werkzeug sieht das Gericht deswegen als

²⁰⁸ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 147; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 169.

²⁰⁹ LG Düsseldorf, 24.04.2012, Az. 4b O 274/10, Rn. 252.

²¹⁰ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 150; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 171.

²¹¹ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 149 ff.; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 170 ff.

²¹² OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 35/16 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 41: „vertretbar“, allerdings handelte es sich um eine Entscheidung über die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung, so dass das OLG keine abschließende Sachentscheidung zu treffen hatte.

²¹³ OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 35/16 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 42.

²¹⁴ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 189 ff.; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 148, lässt die Zurechnungsfrage weitgehend offen; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 169.

²¹⁵ So die Konstellation in LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 190 ff.

nicht gegeben an, weil dem Kläger die erforderliche „Sondereigenschaft“ als ETSI-Mitglied fehlte.²¹⁶ Im Hinblick auf die Freilizenz-Folge eines etwaigen patent ambush stimmt die Entscheidung des LG Mannheim mit der Düsseldorfer Position zusammen und führt die Argumentationslinie zudem noch einen Schritt weiter:²¹⁷ Dort nämlich argumentierte die Beklagtenseite, dass ohne den (behaupteten) Hinterhalt das fragliche Patent gar nicht in den Standard integriert worden wäre.²¹⁸ Dem hielt das LG Mannheim mangelnde Substantiierung sowie Beweisbewehrung entgegen und legte vielmehr Gewicht auf den Umstand, dass die patentierte Technologie wegen ihrer besonders hohen Qualität unter mehreren Paralleltechnologien in einem anonymisierten Verfahren ausgewählt worden sei.²¹⁹ Eine anonymisierte, qualitätsbasierte Auswahl der standardisierten Technologie wertet auch das LG Düsseldorf (in knapperer Stellungnahme) als Umstand der gegen einen Einwand spricht, wonach die Technologie ohne Patenthinterhalt gar nicht standardisiert worden und der Implementierer daher auch nicht zu FRAND-Lizenzzahlungen für das zugehörige SEP verpflichtet gewesen wäre.²²⁰ Möglicherweise können Standardisierungsteilnehmer hieraus einen Hinweis ableiten, wie sie das Verfahren der Standardsetzung gegenüber späteren *ambush*-Einwänden resistenter ausgestalten können.

Offengelassen, aber immerhin angesprochen, wird die interessante Frage, ob aus Art. 102 AEUV eine FRAND-Lizenzierungspflicht in *ambush*-Fällen selbst dann folgt, wenn keine FRAND-Erklärung abgegeben wurde.²²¹ Für den konkret entschiedenen Fall weist das LG Mannheim den von Beklagtenseite offenbar vorgebrachten Einwand, dass sich aus der Entscheidungspraxis der EU-Kommission²²² gestützt auf Art. 102 AEUV eine Kartellrechtsverletzung durch Patenthinterhalt unabhängig von der SSO-Mitgliedschaft des Patentinhabers ergeben könne, mit dem Hinweis zurück, in den Sachverhalten der fraglichen Kommissionsentschei-

²¹⁶ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 193 ff. auch m.w.N. zu den allgemeinen Voraussetzungen einer mittelbaren Täterschaft bei absichtslos-dolosem Werkzeug.

²¹⁷ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 198 f., 320 f.

²¹⁸ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 199.

²¹⁹ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 199.

²²⁰ LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 322 f.; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 316 f.

²²¹ LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 151; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 172; für eine solche Rechtsfolge des Art. 102 AEUV Picht (Fn. 85), S. 472 ff.

²²² Kommission, Entscheidung vom 9. Dezember 2009 – COMP/38.636, Rn. 28 und 36 bzw. 40 – *Rambus*; Entscheidung vom 29. April 2014 – C(2014) 2892 final, Rn. 91 und 473 – *Motorola*, Anlage PBP 8.

dungen seien die Patentinhaber jeweils selbst SSO-Mitglied gewesen.²²³

10. Bedeutung der *Huawei*-Entscheidung für Schadensersatzansprüche

In eher knapper Form ist das LG Mannheim unter anderem in seinen *NTT DoCoMo*-²²⁴, *Pioneer*-²²⁵ sowie *Philips*-Urteilen²²⁶ darauf eingegangen, dass die *Huawei*-Verhaltenspflichten bei der klageweisen Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen keine uneingeschränkte Anwendung fänden. Eine gewisse indirekte Rückwirkung der EuGH-Vorgaben will das Gericht jedoch auch in diesen Fällen offenbar annehmen. Die Münchener Kammern tendieren offenbar eher dazu, die *Huawei*-Anforderungen auf den Unterlassungsanspruch und seine Parallelansprüche zu beschränken. Besonders eingehend hat sich das LG Düsseldorf in seinem *Unwired Planet*-Urteil vom Januar 2016 mit den Auswirkungen der *Huawei*-Entscheidung auf Schadensersatzansprüche für Patentverletzungen auseinandergesetzt. Das Gericht betont dabei zunächst, dass die *Huawei*-Anforderungen an eine Kartellrechtskonformität von Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsanspruch nicht in gleicher Weise auch für Schadensersatzansprüche gälten, da ein Schadensersatzverlangen keinen Marktausschluss bewirke.²²⁷ Demgemäß sei die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen im Grundsatz nicht missbräuchlich und eine Klage gerichtet auf Feststellung einer Schadensersatzpflicht dem Grunde nach unterliege keinen kartellrechtlichen Beschränkungen.²²⁸ Gewissermaßen im Vorbeigehen trifft das Gericht bei diesen Ausführungen auch die bedeutsame Feststellung, dass die kartellrechtswidrige Lizenzverweigerung dem Implementierer seinerseits einen Schadensersatzanspruch nach „§ 33 GWB i.V.m. Art. 102 AEUV bzw. §§ 19, 20 GWB“

²²³ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 197.

²²⁴ LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 62.

²²⁵ LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 79.

²²⁶ LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*, Rn. 102 ff.

²²⁷ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 349; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 366; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 335.

²²⁸ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 350 ff., auch dazu, dass grundsätzlich alle drei Berechnungsmethoden für den Schadensersatz zur Verfügung stehen und (*Huawei*-bezogene) rechtliche Gesichtspunkte zur Schadenshöhe dann einen Einfluss auf das Feststellungsverfahren betreffend den Schadensersatz dem Grunde nach haben, wenn der Schaden mit Null anzusetzen wäre, weil insbesondere der Patentinhaber eine Freilizenz zu erteilen verpflichtet ist; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 367 ff.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet v Samsung*, Rn. 336 ff.

gebe.²²⁹ Folge einer Verletzung der *Huawei*-Anforderungen kann demnach also keineswegs nur das Entstehen eines kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes sein, sondern auch ein Zahlungsanspruch des Implementierers, etwa zur Kompensation von Umsatzeinbußen infolge der (unberechtigten) SEP-Durchsetzung. Für die Schadensersatzhöhe jedoch und das gerichtliche Höheverfahren könne die kartellrechtswidrige Weigerung des Patentinhabers, dem berechtigten Verlangen des Implementierers nach Abschluss einer Lizenzvereinbarung zu genügen, eine Begrenzung des Schadensersatzes auf den Betrag einer angemessenen Lizenzgebühr zur Folge haben.²³⁰ „Der Patentinhaber kann in einem solchen Fall für die Zeit nach seiner rechtswidrigen Weigerung keinen vollen Schadensersatz verlangen, sondern ist der Höhe nach beschränkt auf den Betrag einer angemessenen Lizenzgebühr. Nichts anderes gilt auch dann, wenn der Patentinhaber für das in Rede stehende standardessentielle Patent eine FRAND-Erklärung abgegeben hat. Insbesondere hat die FRAND-Erklärung nicht die Wirkung, dass der Schadensersatzanspruch von vornherein auf die Höhe der FRAND Lizenzgebühr beschränkt ist. Dies könnte allenfalls dann angenommen werden, wenn man der FRAND-Erklärung konstitutive Wirkung in dem Sinne beimessen wollte, dass sie jedem Marktteilnehmer einen eigenen Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen vermittelt. Dieser Auffassung folgt die Kammer hingegen nicht (s.o.). Vielmehr kann der dem Grunde nach zunächst in voller Höhe bestehende Schadensersatzanspruch des Patentinhabers wegen Patentverletzung nur durch einen Gegenanspruch des Verletzers eingeschränkt werden, § 33 GWB i.V.m. Art. 102 AEUV bzw. §§ 19, 20 GWB. Die Voraussetzungen eines solchen Gegenanspruchs sind vom Verletzer darzulegen und zu beweisen. [...] Unter welchen Voraussetzungen dem Patentinhaber im Einzelnen bei der Geltendmachung eines Schadensersatz-, Auskunfts- und/oder Rechnungslegungsanspruchs ein Missbrauchsvorwurf zu machen ist, ist vom EuGH [...] nicht entschieden worden. [...] Allein der Umstand, dass die zu leistende Auskunft und Rechnungslegung für den Verletzer ggf. mit hohem Aufwand verbunden ist und/oder seine Geheimhaltungsinteressen berührt, rechtfertigt es nicht, für die Geltendmachung dieser Ansprüche die Anforderungen an die Pflichten des Patentinhabers im Rahmen des Art. 102 AEUV genauso hoch anzusetzen wie bei der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs. [...] Erhebt der Patentinhaber eine Klage zur Geltendmachung dieser Ansprüche, ohne den Verletzer zuvor auf die Verletzung hingewiesen und, nachdem der Verletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht

²²⁹ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 353; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 370; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 339.

²³⁰ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 353 f.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 370 f.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 339 f.

hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, ein Angebot zu FRAND-Bedingungen unterbreitet zu haben, begründet allein dies noch keinen Missbrauch im Sinne von Art. 102 AEUV. Hinzukommen muss vielmehr ein erkennbar nach außen zutage getretener Wille des Verletzers auf Abschluss eines Lizenzvertrages, dem der Patentinhaber sich treuwidrig verweigert. Liegen nach den vorstehenden Ausführungen die Voraussetzungen für eine Beschränkung des Schadensersatzanspruches auf die Höhe einer FRAND-Gebühr vor, führt dies in der Folge zu einer inhaltlichen Beschränkung des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruches. Denn letzterer hat seinem Zweck nach dem Umfang des Schadensersatzanspruches zu folgen. [...] Insbesondere ist in diesem Fall kein schutzwürdiges Interesse des Patentinhabers an Angaben zum Verletzererfolg (Kosten- und Gewinnangaben) ersichtlich, das die berechtigten Geheimhaltungsinteressen des Patentverletzers überwiegen könnte“.²³¹

Diese Konzeption des LG Düsseldorf ist sehr reich an Implikationen. Ohne diese Implikationen hier entfalten zu können, sei nur auf vier Aspekte kurz hingewiesen: Erstens soll nach Auffassung des Gerichts im Falle der kartellrechtswidrigen Lizenzverweigerung offenbar eine gestufte Schadensersatzberechnung erfolgen. Ab dem Zeitpunkt der Weigerung ist die Schadensersatzhöhe auf den Umfang einer FRAND-Lizenzgebühr beschränkt, für den davor liegenden Zeitraum gilt jedoch keine solche Beschränkung. Dem ließe sich entgegenhalten, dass im Falle der *Lizenzerteilung* die FRAND-Lizenz rückwirkende Geltung hat, so dass der Implementierer keinen Schadensersatz für bereits erfolgte SEP-Benutzungsaktionen schuldet. Warum soll also nicht auch die *Lizenzverweigerung* Rückwirkung entfalten? Zweitens ist die Festlegung der Schadensersatzhöhe nach Maßgabe von hypothetischen FRAND-Lizenzgebühren ebenso schwierig, wie die Festlegung solcher Gebühren selbst. Insbesondere stellt sich angesichts der vordringenden – und richtigen – Interpretation, dass eine ganze Bandbreite von Lizenzkonditionen statt nur eines einzelnen Konditionenpakets FRAND sein können, die Frage, ob die für die Schadensersatzberechnung maßgebliche (hypothetische) FRAND-Lizenzgebühr im unteren, mittleren oder oberen Bereich dieser Bandbreite anzusiedeln ist. Und drittens erregt die Formulierung von der „treuwidrigen“ Abweisung eines erklärtermaßen willigen Lizenzaspiranten Aufmerksamkeit – ist Treuwidrigkeit in diesem Sinne identisch mit einer Verletzung der *Huawei*-Verhaltensvorgaben oder soll der Begriff einen hiervon verschiedenen Maßstab bezeichnen, etwa denjenigen der *Orange Book*-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs?

²³¹ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 354 ff., auch mit Ausführungen dazu, warum *in casu* keine kartellrechtswidrige, den Schadensersatzanspruch begrenzende Lizenzverweigerung vorlag; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 371 ff.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 340 ff.

Viertens wird von einer prozessualen Strategie der SEP-Inhaber berichtet, bei der zunächst gerade nicht Unterlassung und die damit verbundenen Ansprüche geltend gemacht werden, sondern Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz. Die Unterlassungsklage wird dann zu einem späteren Zeitpunkt klageerweiternd nachgeschoben. Ziel dürfte es unter anderem sein, anstelle eines vorprozessualen Kontakts gewissermaßen die Klage auf Schadensersatz etc. als Verletzungshinweis i.S.v. *Huawei* wirken zu lassen. In einer Steigerungsstufe dieser Strategie könnte ein SEP-Inhaber, der die ganze Bandbreite an Verletzungsansprüchen (also Unterlassung *und* Schadensersatz) eingeklagt hat, selbst nach einer Abweisung der Unterlassungsklage (s.a. unten II.12.) die übrigen Ansprüche weiterzuverfolgen und parallel das bisher nicht verfolgte *Huawei*-Verhalten nachzuholen suchen. Anschließend käme dann nachgelagerte Klage auf Unterlassung in Betracht, sei es bei dem Gericht, welches schon über den Schadensersatzanspruch verhandelt, sei es bei einem anderen Gericht, das beispielsweise eine dem SEP-Inhaber günstigere Interpretation der *Huawei*-Entscheidung vertritt. Ob dieser Umgang mit den *Huawei*-Anforderungen im Sinne des EuGH wäre, lässt sich bezweifeln, zumal weil auch von der Erhebung einer Schadensersatzklage erhebliche Druckwirkung auf den Standard-Implementierer ausgehen kann. Zumindest machen derartige Prozessstrategien deutlich, dass die Frage nach einer – ggf. *mutatis mutandis* erfolgenden – Erstreckung der *Huawei*-Anforderungen auf Schadensersatzansprüche wegen SEP-Verletzung vorrangige Bedeutung in der künftigen wissenschaftlichen Diskussion hat. Früher oder später werden diese und weitere Fragen in jedem Falle einer Klärung zugeführt werden müssen, nicht zuletzt weil sich das LG Mannheim und das OLG Karlsruhe – letzteres Gericht allerdings nur in einer Entscheidung über die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung – möglicherweise etwas anders positionieren als das LG Düsseldorf, nämlich dahingehend, dass die Abgabe der FRAND-Erklärung einen Schadensersatz stets auf die Berechnungsweise der Lizenzanalogie beschränkt (s. zu den Konsequenzen für Auskunft und Rechnungslegung bereits oben II.8.).²³²

11. Patentverwerter und ihre Aktivlegitimation

Grundtendenz: Patentverwerter treten in den hier erörterten Entscheidungen vielfach als Verfahrenspartei in Erscheinung.²³³ Damit wird zumindest implizit auch die Legitimität solcher Entitäten als Verfahrensakteure und Inhaber von Patentansprüchen verhandelt. Die

²³² LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 142; OLG Karlsruhe, 29.8.2016, 6 U 57/16, Rn. 32 ff.

²³³ Etwa LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*; OLG Düsseldorf v. 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*.

Grundtendenz der Gerichte kann dabei nicht als Verwerter-feindlich beschrieben werden. LG und OLG Düsseldorf stellen sogar ausdrücklich klar, dass „keine Veranlassung [bestehe], eine Patentverwertungsgesellschaft per se anders zu behandeln als ein Wettbewerbsunternehmen“.²³⁴ Aber auch, wo solche klaren Positionierungen fehlen, werden an die Verwertereigenschaft als solche keine negativen kartell- oder patentrechtlichen Konsequenzen geknüpft. Fördern mag es diese Tendenz, dass es sich bei den involvierten Verwertern offenbar mehrheitlich um verhältnismäßig moderat auftretende Kooperationspartner der großen SEP-Portfolioinhaber handelt und weniger um „hardcore Trolle“.²³⁵

Renditemaximierungsabsicht: Im Detail bedeutsam für den Umgang des deutschen Rechts mit SEP-Klagen von Patentverwertern ist nicht zuletzt die *Unwired Planet/Samsung*-Entscheidung des LG Düsseldorf vom Januar 2016. Sie äußert sich zur Anwendbarkeit der Fusionskontrollvorschriften der §§ 35 ff. GWB auf die Übertragung von Patentportfolios an einen Patentverwerter.²³⁶ Vor allem aber stellt das Gericht in detaillierter Diskussion fest, dass die Vereinbarung zur Übertragung eines Patentportfolios an einen Patentverwerter unter bestimmten Bedingungen eine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne von Art. 101, 102 AEUV weder bezweckt noch bewirkt.²³⁷ Die Aufspaltung und Teilveräußerung eines Patentportfolios sei nicht deswegen wettbewerbsrechtlich zu beanstanden, weil sie in der erklärten Absicht einer Verbesserung der eigenen Verhandlungsposition sowie der Erzielung höherer Lizenzerträge erfolge.²³⁸ Diese Absicht sei vor dem Hintergrund der Schutzzwecke des Patentrechts legitim.²³⁹ „Grundsätzlich ist der Patentinhaber frei, seine - auch standardessentiellen -

²³⁴ OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 11 m.w.N. auf weitere Entscheidungen desselben Gerichts; s. ferner LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 189, insbesondere auch mit dem Hinweis, dass der EuGH selbst nicht nach dem jeweiligen SEP-Inhaber differenziere; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 183.

²³⁵ Vgl. auch FTC, Study Patent Assertion Entity Activity, October 2016, 15 ff., wonach sich Gruppen von Patentverwertern unterscheiden lassen, die einen deutlich unterschiedlichen „Aggressivitätsgrad“ aufweisen.

²³⁶ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 180 ff.: *In casu* jedenfalls Umsatzschwellen nicht erreicht; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 227 ff.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 204 ff.

²³⁷ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 194 ff.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 241 ff.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 218.

²³⁸ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 200 f., 208, 222; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 247 f., 255, 268; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 224, 232, 245.

²³⁹ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 201; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 248; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 225.

Patente zu verwerten, ggf. also auch an Dritte zu veräußern und zu übertragen [...]. Es besteht auch grundsätzlich keine Verpflichtung des Patentinhabers, eine bestehende Lizenzierungspraxis aufrecht zu erhalten. Beschränkt wird der Inhaber eines Patents, das Gegenstand eines von einer Standardisierungsorganisation vereinbarten Standards ist, in seiner Lizenzierungspraxis unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten durch die von ihm abgegebene Selbstverpflichtungserklärung, Dritten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu gewähren“.²⁴⁰ Indes: „Soweit [der Patentinhaber mit der Patentübertragung] die Hoffnung verbindet, durch eine Aufgliederung [seines] umfangreichen Patentportfolios in Teil-Portfolios mit unterschiedlichen Patentinhabern höhere, nach [seinem] Empfinden angemessene Lizenzgebühren erzielen zu können, wird dies nur dann der Fall sein, wenn die bislang [...] gezahlten Lizenzgebühren sich unterhalb oder am unteren Rand einer FRAND-Lizenzgebühr bewegten. Die Anhebung der Gebühren auf ein Niveau, das (zumindest mittleren) FRAND-Kriterien entspricht, ist aber nicht als Wettbewerbsbeschränkung anzusehen, zumal die Parteien [...] nicht die Möglichkeit haben, die Lizenzgebühren einseitig festzusetzen“.²⁴¹ Anders falle die Bewertung aus, wenn mit der Übertragung bezweckt sei, „durch die Aufteilung des Patentportfolios [...] am Markt überhöhte, insbesondere über einen FRAND-Maßstab hinausgehende Lizenzgebühren durchzusetzen oder die Beklagten gegenüber anderen Marktteilnehmern zu diskriminieren“.²⁴²

Fortgeltung der FRAND-Bindung/Konditionenänderung: In den Mittelpunkt der Betrachtung stellt das Gericht dann drei Aspekte: Erstens müsse durch die Strukturierung der Transaktion sichergestellt werden, dass die FRAND-Bindung fortgelte, etwa in Gestalt von Klauseln, wonach der Erwerber die FRAND-Verpflichtung des Veräußerers übernimmt, seinerseits innert angemessener Frist eine FRAND-Erklärung abgibt, sich auf das Unterlassen der Geltendmachung von nicht FRAND-konformen Ansprüchen verpflichtet sowie eine Fortgeltung der FRAND-Bindung auch dann sicherstellt, wenn er das Portfolio seinerseits weiterveräußert.²⁴³ Zweitens hält es das LG Düsseldorf nicht für einen FRAND-Verstoß, wenn der Erwerber die

²⁴⁰ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 202, unter Verweis auch auf OLG Karlsruhe, MMR 2011, 469, 471; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 249; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 226.

²⁴¹ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 208; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 255; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 232.

²⁴² LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 203; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 250; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 227.

²⁴³ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 204 f.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 251 f.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 228 f.

bisherigen Lizenzkonditionen abändert,²⁴⁴ denn „Art. 101 AEUV schützt nicht etwa eine bestimmte Lizenzierungspraxis, sondern den Zugang zu dem durch den Standard geregelten Produktmarkt zu FRAND-Bedingungen. Der Grundsatz der "Nicht-Diskriminierung" verlangt dabei von dem Patentinhaber nur, die in einer vergleichbaren Position befindlichen Lizenznehmer gleich zu behandeln, nicht aber, auf die Dauer allen Lizenznehmern exakt dieselben Lizenzbedingungen anzubieten [...]. Befinden sich die Lizenznehmer in einer unterschiedlichen Ausgangsposition, etwa aufgrund einer zwischenzeitlich erfolgten Veräußerung und Übertragung der lizenzierten Patente, können durchaus unterschiedliche Lizenzbedingungen zur Anwendung kommen, ohne dass dies zwingend einen Verstoß gegen den Grundsatz der Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen bedeuten würde. [...] Kartellrechtlich bedenklich ist eine solche Lizenzierung zu unterschiedlichen Bedingungen erst dann, wenn die Bedingungen sich nicht mehr im fairen und angemessenen Bereich bewegen und die zwischen den einzelnen Lizenznehmern vorgenommenen Unterschiede zu einer wesentlichen Störung des Wettbewerbs führen“.²⁴⁵ Neben dem grundsätzlichen Modifikationsrecht des SEP-Erwerbers enthält diese Passage die Fundamentalaussage, dass „FRAND“ nicht identische Bedingungen für alle Standardimplementierer erzwingt, sondern die Gleichheitssatz-artige Vorgabe, Gleiches gleich behandeln zu müssen, mit Ungleichem aber auch ungleich kontrahieren zu dürfen. Ferner ließe sich der letzte eben zitierte Satz so lesen, als ob das LG Düsseldorf kartellrechtliche Bedenken nicht schon bei einem bloßen FRAND-Verstoß hegen würde, sondern nur, wenn die Lizenzbedingungen erstens nicht fair und angemessen sind und zweitens eine Art qualifizierte Diskriminierung hinzutritt, die nämlich eine „wesentliche Störung des Wettbewerbs“ bewirkt. Ob das Gericht eine solche Aussage aber wirklich treffen wollte, muss mangels weitergehender Ausführungen in der zitierten Entscheidung gegenwärtig dahingestellt bleiben.

Royalty Stacking: Drittens schließlich adressiert das Gericht die Kumulation der Lizenzverpflichtungen, welche aus der Implementierung des Standards und damit mehrerer SEP entstehen kann. „FRAND ist dabei die einzelne Lizenzgebühr nur dann, wenn sie insgesamt - d.h. mit den ggf. zusätzlich erforderlichen Lizenzen zusammen - nicht zu

²⁴⁴ S.a. LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 363, wonach die Stellung als Lizenznehmer in der Vergangenheit (vor einem Portfoliosplit) keine Vorzugsbehandlung im Hinblick auf eine künftige SEP-Lizenzierung durch den Erwerber rechtfertigt und die Verweigerung einer solchen Vorzugslizenzierung damit auch keine Begrenzung des Schadensersatzes wegen Patentverletzung; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 380; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 349.

²⁴⁵ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 206; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 253; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 230.

einer unangemessen hohen Belastung des Lizenznehmers führt“.²⁴⁶ Hingegen sei eine Vervielfältigung der Lizenzvertragspartner infolge eines Portfoliosplits auch dann unbedenklich, wenn sie den Lizenznahmeaufwand „etwas“ erschwere, solange sich die kumulierten Lizenzkonditionen im FRAND-Rahmen hielten.²⁴⁷ Dass ein Portfoliosplit dem Gericht Anlass für diese Ausführungen bot, überrascht nicht, denn dieser resultiert häufig in einem Nebeneinander der Lizenzforderungen des erwerbenden Patentverwerter und des teilveräußernden ursprünglichen Patentinhabers. Auch wenn diese beiden Akteure unterschiedliche Teile des ursprünglich ganz in der Hand des Veräußerers liegenden Portfolios lizenzieren, liegt die besondere Brisanz für den Implementierer auf der Hand, der sich potentiell einem koordinierten Zwei-Fronten-Vorgehen ausgesetzt sieht. Indes: Die vom LG Düsseldorf für solche Situationen zum Schutz des Implementierers formulierte Anforderung, dass die Inhaber der Portfolioteile ihre Lizenzangebote auch unter Berücksichtigung der Forderungen des jeweils anderen Portfolioteilnehmers formulieren müssen, reicht potentiell über Portfoliosplits hinaus. Man mag aus ihr nämlich auch die Vorgabe ableiten, dass für *jeden* SEP-Inhaber als Folge der FRAND-Erklärung die Verpflichtung besteht, seine Lizenzkonditionen unter Berücksichtigung der Gesamtbelastung des Implementierers zu konzeptionieren. In praktischer Hinsicht kann dies freilich für den einzelnen SEP-Inhaber große Schwierigkeiten mit sich bringen, wenn und weil er nicht darüber im Bilde ist, welche Lizenzforderungen alle übrigen SEP-Inhaber stellen und welcher Gesamtbelastung der Implementierer damit unterliegt. Immerhin dürften vielfach die „anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten“ i.S.d. *Huawei*-Entscheidung einen Anhalt bieten, nämlich in Gestalt marktüblicher Lizenzsätze.

Preisbindung: Doch zurück zur Entscheidung des LG Düsseldorf: Als nächsten Gegenstand hatte das Gericht zu entscheiden, ob eine im Sinne des Art. 101 AEUV unzulässige Preisbindung vorgenommen wird, wenn sich der Kaufpreis für ein SEP-Teilportfolio nach den Lizenzentnahmen des erwerbenden Patentverwerter berechnet, wobei eine „maßgebliche Lizenzgebühr“ („*Applicable Royalty Rate*“) die rechnerische Untergrenze bildet, selbst wenn der Patentverwerter im Außenverhältnis eine niedrigere Gebühr vereinbart. Das Gericht verneinte die kartellrechtliche Unzulässigkeit mangels Festschreibung des

²⁴⁶ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 207 f., auch zu der Akzeptabilität von Lizenzgebühren „von um die 0,75 USD“ pro Smartphone; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 254 f.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 213 f.

²⁴⁷ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 208, auch zu der Transaktionsvertragsgestaltung, die dies *in casu* aus Sicht des Gerichts sicherstellte; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 255; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 232.

Preises im Außenverhältnis²⁴⁸ und hielt im Übrigen – basierend auch auf einer Analyse des insoweit einschlägigen Rechts des US-Bundesstaates Delaware – fest, dass selbst bei anderer Bewertung nur die fragliche Preisklausel nichtig wäre, nicht der gesamte Übertragungsvertrag.²⁴⁹

Aktivlegitimation: Einen interessanten Mosaikstein für den Umgang der Rechtsprechung mit Patentverwertern bilden auch die offenbar fast schon routinemäßig erhobenen Einwände gegen die Aktivlegitimation des Klägers, sofern dieser das Klagepatent durch Rechtsgeschäft – dessen Fehlerhaftigkeit behauptet wird – erworben hat. Die Häufigkeit des Vorbringens korreliert mit der Häufigkeit des Tätigwerdens von Patentverwertern als Klageparteien, weil diese ihre Patente stets derivativ von den ursprünglichen Inhabern erwerben. Einzelheiten der Diskussion um die Tragweite des Inhabervermerks im Patentregister und die dogmatische Einordnung des § 30 PatG können hier nicht nachgezeichnet werden.²⁵⁰ Gesagt sei nur, dass in der hier erörterten Entscheidungsgruppe die Gerichte dem Einwand fehlender Aktivlegitimation unter Verweis auf die starke Indizwirkung, welche der Bundesgerichtshof der Registereintragung beimisst,²⁵¹ durchweg kein Gehör schenken.²⁵²

²⁴⁸ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 209 ff., auch mit Widergabe des englischen Originaltexts der fraglichen Klausel; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 256 ff.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 233 ff.

²⁴⁹ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 217 ff.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 264 ff.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 241.

²⁵⁰ Picht, Vom materiellen Wert des Immateriellen – Immaterialgüterrechte als Kreditsicherungsmittel

im nationalen und internationalen Rechtsverkehr, S. 214 ff. m.w.N. (erscheint 2017).

²⁵¹ BGHZ 197, 196 Rn. 51 ff – *Fräsverfahren*.

²⁵² S. als verhältnismäßig ausführliches Beispiel LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 106 ff., wo das Gericht sogar (Rn. 109) zu einer aus § 30 PatG abzuleitenden Beweislastumkehr tendiert; ferner LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 80 ff., insbesondere auch zum Wirkungsgleichlauf der Registereintragung für Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsanspruch; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 74 ff.; OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 35/16 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 9 ff., hält insbesondere auch fest, dass es eine taugliche Maßnahme des Klägers bilde, sich abzeichnenden langwierigen Auseinandersetzungen über die Aktivlegitimation dadurch zu entgehen, dass der Kläger keine auf die Vergangenheit bezogenen Anträge stellt bzw. aufrechterhält. S. ferner, sehr ausführlich, LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet v Samsung*, Rn. 105 ff., insbes. auch zu Fragen des anwendbaren Rechts, der möglichen Geltung eines Schriftformerfordernisses nach Art. 72 EPÜ, der Geltung der Registervermutung für die Abtretung von Ansprüchen auf Rechnungslegung und Schadensersatz sowie dazu, ob die fehlende Eintragung eines Zwischenerwerbers generell (abgelehnt) oder infolge der konkreten Einzelfallumstände unbeachtlich sein kann.

12. Varia

Rolle des Art. 101 AEUV: In Anknüpfung an seine Rechtsprechung²⁵³ vor der *Huawei*-Entscheidung erwägt eine Kammer des LG Mannheim, aus einer Verletzung der *Huawei*-Verhaltensanforderungen nicht nur einen Verstoß gegen Art. 102 AEUV abzuleiten, sondern auch eine Verletzung des Art. 101 AEUV.²⁵⁴ *In casu* bedurfte es einer Entscheidung über einen solchen Einwand indes nicht, weil der Patentverletzer seine *Huawei*-Verhaltenspflichten ohnehin nicht erfüllt hatte.²⁵⁵ In einer etwas späteren Entscheidung konstatiert eine andere Kammer des LG Mannheim hingegen: „Selbst wenn die Klägerin keine beachtliche FRAND-Erklärung abgegeben haben sollte und dadurch die Standardisierung und/oder die Einbringung der Lehre des Klagepatents in den Standard gegen Art. 101 AEUV verstoßen würde, würde dies nicht zu einer Durchsetzungssperre der verfolgten Ansprüche, insbesondere des Unterlassungs- und Rückrufsanspruchs führen. Ein Verstoß gegen Art. 101 AEUV hätte zunächst die Nichtigkeit der Standardisierungsvereinbarung zur Folge. Darüber hinaus stünden Dritten nach nationalem Recht zivilrechtliche Ansprüche zu, die in Deutschland nach § 33 GWB auf Unterlassung, Beseitigung und Schadensersatz gerichtet sind. Bezugspunkt des Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs ist dabei der Kartellverstoß, nämlich die Festlegung des Standards. Dementsprechend ist weder der Unterlassungsanspruch noch der Beseitigungsanspruch gegen die Durchsetzung des betreffenden Patents gerichtet. Die Verpflichtung zur Erteilung einer Zwangslizenz besteht nur bei einem Verstoß gegen Art. 102 AEUV und kann nur unter diesem Gesichtspunkt einen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand begründen. [...] Nichts anderes gilt für den Schadensersatzanspruch. [...] Auch in diesem Fall könnte Gegenstand des Anspruchs allenfalls eine FRAND-Lizenz und keine Null-Lizenz sein [...]“.²⁵⁶ In einer Entscheidung über die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung hat sich das OLG Karlsruhe ausdrücklich hinter diese Position des LG Mannheim gestellt.²⁵⁷ Und auch das LG Düsseldorf steht ihr nahe:²⁵⁸ Für die kartellrechtliche Bewertung der Durchsetzung eines

²⁵³ LG Mannheim, 21.11.2014, 7 O 24/14, 7 O 26/14.

²⁵⁴ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 242. Die Frage offen lassend, aber wohl eher zweifelnd, LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 184; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 178.

²⁵⁵ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 243.

²⁵⁶ LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 144 f.

²⁵⁷ OLG Karlsruhe, 29.8.2016, 6 U 57/16, Rn. 28 ff., wobei es das Gericht allerdings als ungeklärt bezeichnet, ob der Unterlassungsanspruch eines SEP-Inhabers (auch) gegen Art. 101 AEUV verstoßen kann.

²⁵⁸ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 333, unter Verweis auf *Picht*, GRUR Int. 2014, 1; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 –

SEP nach erfolgter Standardsetzung, also für die Kontrolle des einseitigen Verhaltens eines SEP-Inhabers, stelle nicht Art. 101 AEUV, sondern Art. 102 AEUV die maßgebliche Vorschrift dar.²⁵⁹ Zwar liege der Standardisierungsvorgang als solcher im Anwendungsbereich von Art. 101 AEUV, an einer kartellrechtswidrigen Wettbewerbsbeschränkung fehle es aber, „wenn die Möglichkeit der uneingeschränkten Mitwirkung am Normungsprozess für alle potenziellen Anwender gegeben ist, das Verfahren für die Annahme der betreffenden Norm transparent ist, keine Verpflichtung zur Einhaltung der Norm besteht und Dritten der Zugang zu der Norm zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen gewährt wird. Letzteres gewährleisten die Standardisierungsorganisationen in der Regel durch die Einholung sogenannter FRAND-Erklärungen, mit der die am Standardisierungsprozess beteiligten Inhaber standardessentieller Patente ihre ernstgemeinte Absicht erklären, für den im Voraus nicht sicher absehbaren Fall einer Wettbewerbsbeeinträchtigung allen Marktteilnehmern eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen [...] zu erteilen“.²⁶⁰ Eine der spannenden Fragen, die diese Passage aufwirft, geht dahin, ob aus Sicht des Gerichts ein Standardisierungsvorgang schon dann gegen Art. 101 AEUV verstößt, wenn dabei eine FRAND-Erklärung der betroffenen SEP-Inhaber zwar in allgemeiner Form verlangt, ihre Erteilung aber nicht zur strikten Voraussetzung der Integration der betreffenden Technologie gemacht wird, so dass es zu einer Standardintegration patentierter, aber nicht mit einer FRAND-Erklärung behafteter Technologien kommt. Eine solch rigide Handhabung könnte selbst große SSOs in erhebliche Schwierigkeiten bringen,²⁶¹ sie schiene aber auch wenig praktikabel. Um zwei Gründe hierfür herauszugreifen, kann es erstens für SSOs und Standardisierungsteilnehmer sehr schwierig zu überblicken sein, welche Patente an dem in Aussicht genommenen Standard wirklich bestehen würden. Und zweitens erschiene es problematisch, wenn ein einzelner Patentinhaber es in der Hand hätte, durch einen *patent ambush* und die resultierende Nichterteilung einer eigentlich erforderlichen FRAND-Erklärung einen ganzen Standard kartellrechtswidrig zu machen.

Unwired Planet/Samsung, Rn. 349; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 318.

²⁵⁹ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 337, unter ablehnendem Verweis insbesondere auf die anders lautende Rechtsprechung des LG Mannheim; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 353; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 322.

²⁶⁰ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 335; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 351; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 320.

²⁶¹ Picht (Fn. 85), S. 196 f.; IEEE-SA, Standards Board Bylaws, S. 16 ff., wonach z.B. bei IEEE die Möglichkeit besteht, den *Letter of Assurance* dahingehend auszufüllen, dass eine FRAND-Lizenz verweigert wird, die SSO aber dennoch die Option hat, die betreffende Technologie zu standardisieren. S.a. DOJ, Business Review Letter, 2.2.2015.

Zulässigkeit oder Begründetheit?: Überzeugender Weise votiert das LG Mannheim dafür, dass die marktmachtmissbräuchliche SEP-Durchsetzung kein Zulässigkeitsproblem darstellt, das zur Abweisung der fraglichen Klage als unzulässig führen würde, sondern eine in der Begründetheit zu verortende Rechtsfrage.²⁶² Denn eine Abweisung als unzulässig würde dem Patentinhaber eine erneute Klage ermöglichen,²⁶³ wohingegen für den ohnehin sehr prozessträchtigen Bereich der SEP/FRAND-Streitigkeiten eine abschließende, der materiellen Rechtskraft fähige²⁶⁴ Entscheidung über eine Missbräuchlichkeit der Patentedurchsetzung mehr Rechtsfrieden bringen kann (s. zu Prozesstaktiken auch o. II.10.). Es wäre zu begrüßen, wenn sich dies als herrschende Rechtsprechung in Deutschland stabilisieren würde. Mitunter lässt sich eine Abweisung wegen Unbegründetheit indes auch auf die fehlende Rechtsbeständigkeit oder Verletzung des im Streit stehenden Patents stützen, zumindest nach Auffassung der Münchener Kammern erscheint eine Prüfung der *Huawei*-Anforderungen dann entbehrlich, so dass es auch auf die Frage nach der Unzulässigkeits- oder Unbegründetheitsfolge bei deren Verletzung nicht ankommt. Lässt man allerdings eine Nachholung von *Huawei*-Verhaltensanforderungen nach Abweisung einer Verletzungsklage zu²⁶⁵ und nimmt der Patentinhaber eine solche Nachholung vor, ohne dass der Implementierer eine FRAND-Lizenz zu nehmen bereit ist, erscheint es folgerichtig, eine erneute Patentverletzungsklage nach ergebnisloser Durchführung des *Huawei*-Verhandlungsprozesses zu gestatten.²⁶⁶ Die ursprüngliche Klageabweisung erfolgt demgemäß nur als *derzeit* unbegründet,²⁶⁷ nämlich vorbehaltlich einer Nachholung der *Huawei*-Anforderungen.

Standardessentialität, Verletzungsprüfung und Aussetzung: Ein weiterhin ungelöstes Problem bleibt die objektive Überprüfung der Standardessentialität eines Patents. Gerade hinsichtlich der ETSI-Standards, die den zentralen Gegenstand der bisherigen *post-Huawei*-Verfahren bilden, muss sich der Betrachter stets bewusst sein, dass ETSI die von einem Patentinhaber behauptete Standardessentialität des Patents nicht überprüft.²⁶⁸ Vielmehr wird die Deklaration eines

²⁶² LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 101; LG Mannheim, 4.3.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 81.

²⁶³ Vgl. zur Rechtskraftwirkung Musielak/Voit/*Musielak*, ZPO, § 322 Rn. 44; Saenger/Saenger, ZPO, § 322 Rn. 31.

²⁶⁴ Saenger/Saenger, ZPO, § 322 Rn. 31.

²⁶⁵ LG Mannheim, 4.3.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 82; OLG Karlsruhe, 31.5.2016, 6 U 55/16 – *Pioneer/Acer*, Rn. 24 ff.; s.a. LG Düsseldorf, 4.3.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 84 ff.; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 202 f.; OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 36/16, Rn. 25 ff.

²⁶⁶ LG Mannheim, 4.3.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 82; OLG Karlsruhe, 31.5.2016, 6 U 55/16 – *Pioneer/Acer*, Rn. 24 ff..

²⁶⁷ Musielak/Voit/*Musielak*, ZPO, § 322 Rn. 51; Saenger/Saenger, ZPO, § 322 Rn. 31.

²⁶⁸ Picht, ECLR 2016, 5.

Patents als standardessentiell nur in der ETSI-Datenbank registriert. In den Formulierungen der bisherigen Rechtsprechung spiegelt sich diese Tatsache nur ungenügend wieder, vielmehr tendieren die Gerichte zu einer Sprache, die deklarierte (also letztlich vom Patentinhaber nur behauptete) Standardessentialität mit tatsächlicher, objektiv verifizierter Essentialität gleichsetzt.²⁶⁹ Festzuhalten ist allerdings auch, dass die deutschen Gerichte durchweg zunächst prüfen, ob in dem Verhalten des Implementierers überhaupt eine Verletzung des geltend gemachten Patents liegt, bevor sie sich dem kartellrechtlichen Zwangslizenzseinwand zuwenden.²⁷⁰ Dies mag zugleich als Reaktion auf die nicht durch andere Mechanismen hinreichend gesicherte Standardessentialität der involvierten Patente verstanden werden. Denn letztlich wird im gerichtlichen Einzelverfahren die Unsicherheit durch die gerichtliche Feststellung beseitigt, dass die individuelle Handlung des Beklagten das konkret eingeklagte Patent verletzt. Ob das Patent für manche oder alle Standardnutzer „essentiell“ ist, tritt als zusätzliches Charakteristikum dabei gewissermaßen in den Hintergrund. Zumindest derzeit kann in einer Fokussierung auf die gewissermaßen patentrechtlichen Verfahrensaspekte (Rechtsbeständigkeit, Verletzung) auch wegen der vielen ungeklärten Fragen rund um *Huawei* eine durchaus sinnvolle Strategie der Gerichte liegen, wenn und weil eine auf dieser Basis erfolgende Klageabweisung als unbegründet den Rechtsstreit verhältnismäßig zuverlässig und endgültig beendet, möglicherweise tragfähiger als dies mittels einer auf die *Huawei*-Anforderung gestützten Entscheidung möglich wäre. Für den außergerichtlichen Bereich und für standardgeprägte Märkte insgesamt stellt dieser verhältnismäßig aufwändige, stets nur einzelne Patente verifizierende Weg indes keine begeisternde Lösung dar. Vielmehr wäre es für die Teilnehmer solcher Märkte sehr hilfreich, bereits im Vorhinein verlässlich zu wissen, welche Patente sie bei einer Implementierung des Standards tatsächlich nutzen und mit welchen Patentinhabern sie sich daher für eine Lizenzierung ins Benehmen setzen müssen. Ein in der Praxis offenbar verwendetes, in der Rechtsprechung aufscheinendes Behelfsinstrument ist die Einstufung durch private Bewertungsunternehmen wie das Patent Evaluation Consortium (IPEC).²⁷¹ Lohnend ist in

²⁶⁹ Als ein Beispiel sei LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 346, herausgegriffen; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 363; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 332.

²⁷⁰ LG Düsseldorf, 22.1.2015, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*; LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*; LG Düsseldorf, 26.3.2015, 4b O 140/13; LG Düsseldorf, 11.6.2015, 4a O 44/14 – *Canon v Sieg/Kmp Printtechnik/Part Depot*; LG Düsseldorf, 11.6.2015, 4a O 45/14 – *Canon/Carsten Weser*; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*. S. zu der – soweit erkennbar – gleichen Praxis der Münchener Kammern bereits o. I.

²⁷¹ Vgl. etwa LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 36.

diesem Kontext auch ein Blick auf die Aussetzungsfrage: Obgleich Bestandskraft und Essentialität von (vorgeblichen) SEPs vielfach in Zweifel gezogen werden, sehen die hier besprochenen Entscheidungen von einer Aussetzung des Verletzungsverfahrens bis zum Abschluss eines parallelen Nichtigkeitsverfahrens durchgängig ab.²⁷² Im Ergebnis ist diese Praxis für den Patentinhaber sehr vorteilhaft. Wollte man auch einen Rückschluss dahingehend treffen, dass die Qualität von SEPs besser ist als ihr Ruf, müsste zumindest das evidente Gegenargument entkräftet werden, wonach die Inhaber von SEP-Portfolios gerade die stärksten Portfoliopatente zur klagweisen Durchsetzung auswählen.

Rechtsnatur der FRAND-Erklärung/Pflichten oder Obliegenheiten: Überraschender Weise gibt die Rechtsnatur einer FRAND-Erklärung nur selten Anlass zu besonders vertieften Diskussionen,²⁷³ wohingegen dies in der Phase vor der *Huawei*-Entscheidung durchaus der Fall war.²⁷⁴ Eine wichtige Ausnahme bildet die *Unwired Planet*-Entscheidung des LG Düsseldorf vom Januar 2016, in der das Gericht – im Anschluss an seine eigene Rechtsprechung vor *Huawei*²⁷⁵ – die Ansicht vertritt, bei der FRAND-Erklärung handele es sich um eine „Erklärung, für den im Voraus nicht sicher absehbaren Fall einer Wettbewerbsbeeinträchtigung allen Marktteilnehmern eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen [...] zu erteilen (invitatio ad offerendum). Sie ist deklaratorischer Natur und gibt Dritten damit keinen Anspruch auf Einräumung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen [...]. Die am Standardisierungsvorgang beteiligten Unternehmen geben die FRAND Selbstverpflichtungserklärung ab, um die kartellrechtliche Unbedenklichkeit der Standardabsprache sicherzustellen. Entsprechend ist ihre Erklärung dahingehend auszulegen, dass sie sich soweit verpflichten wollen, wie dies aus kartellrechtlichen Gründen zwingend erforderlich ist. Hierfür ist weder ein bindendes Lizenzvertragsangebot seitens des Patentinhabers noch ein Verzicht auf die Durchsetzung seiner Unterlassungsansprüche gegenüber jedem Lizenzinteressenten erforderlich. Ein solcher Bedeutungsgehalt kann den Erklärungen bei verständiger Würdigung nach dem objektiven Empfängerhorizont

²⁷² LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 337; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 328; LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 249; LG Düsseldorf, 26.3.2015, 4b O 140/13, Rn. 182; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 166.

²⁷³ Vgl. immerhin zur Abgrenzung zwischen einer FRAND-Erklärung iS der *Huawei*-Entscheidung und einer Selbstverpflichtungserklärung iS der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG OLG Düsseldorf, 29.4.2016, I-15 U 47/15 – *Canon v Sieg/Kmp Printtechnik/Part Depot*, insbes. Rn. 106 ff.; OLG Düsseldorf, 29.4.2016, I-15 U 49/15 – *Canon/Carsten Weser*, Rn. 98 ff.

²⁷⁴ LG Mannheim, 18.2.2011, 7 O 100/10 – *UMTS-fähiges Mobiltelefon II*, Rn. 167 f.; LG Düsseldorf, 24.4.2012, 4b O 274/10, Rn. 192; LG Düsseldorf, 24.4.2012, 4b O 273/10, Rn. 195.

²⁷⁵ LG Düsseldorf, 24.4.2012, 4b O 273/10.

(§§ 133, 157 BGB) nicht beigemessen werden. [...] Diese Erklärung stellt damit die deklaratorische Konkretisierung des kraft Kartellrechts ohnehin bestehenden gesetzlichen Abschlusszwangs dar. Eigenständige rechtliche Bedeutung hat sie insoweit, als sie das Pflichtenprogramm des Patentinhabers im Rahmen der Prüfung des Art. 102 AEUV (§§ 19, 20 GWB) mit beeinflusst.²⁷⁶ Wenn das Gericht in dieser Passage vom „Pflichtenprogramm“ des Patentinhabers spricht, scheint übrigens ein weiterer dogmatisch interessanter Aspekt auf, nämlich inwieweit es sich bei den *Huawei*-Verhaltensanforderungen um Pflichten oder bloße Obliegenheiten der Parteien handelt.²⁷⁷ Der hiesige Beitrag muss sich indes mit dem Hinweis auf diesen Gesichtspunkt sowie auf die insoweit nicht immer kohärente Terminologie der Gerichte begnügen.²⁷⁸

Interaktion mit Behörden und den Europäischen Gerichten: Das LG Mannheim ruft in Erinnerung, dass deutsche Gerichte ihre SEP/FRAND-Verfahren gem. Art. 16 Abs. 1 der VO 1/2003 dann auszusetzen haben könnten, wenn die EU-Kommission ihrerseits ein Verfahren eingeleitet hat. *In casu* war dies aber nach Auffassung des Gerichts nicht der Fall, da die Kommission lediglich die Beteiligten um Informationen ersucht hat.²⁷⁹ Zur Involvierung des Bundeskartellamtes bzw. der EU-Kommission nach §§ 90, 90a GWB sowie zu einer Frage der (fehlenden) Vorlagepflicht der Landgerichte gem. Art. 267 Abs. 3 AEUV nimmt das OLG Düsseldorf Stellung.²⁸⁰ Schalten sich die Kartellbehörden ein, wird unter anderem die Frage zu klären sein, ob diese Einsicht in die vollen oder teilweise geschwärzten Akten des Verfahrens erhalten.

III. Ausländische Rechtsprechung

Ungeachtet der Rückwirkung von EuGH-Urteilen lehnte es der rumänische *Curtea de Apel Bucuresti* ab, einen bereits vor *Huawei* in erster Instanz rechtskräftig entschiedenen Fall nochmals dahingehend aufzu-

²⁷⁶ LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 338; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 354 ff.; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*, Rn. 323.

²⁷⁷ Für eine begriffsdogmatische Einordnung s. *Weller*, Die Vertragstreue, Tübingen 2009, S. 260 ff.; *Hähnchen*, Obliegenheiten und Nebenpflichten, Tübingen 2010, S. 115 ff.

²⁷⁸ Vgl. etwa OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 20, 22; LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 221 ff.; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 261; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 255.

²⁷⁹ LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, Rn. 246.

²⁸⁰ OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 35/16 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 46 ff. mit den dort in Bezug genommenen untergerichtlichen Ausführungen.

rollen, ob die Klägerin *Vringo* ihren *Huawei*-Pflichten gegenüber der Beklagten *ZTE* nachgekommen sei. Denn die *Huawei*-Entscheidung hebe den *res iudicata*-Grundsatz nicht auf. Gleichwohl anerkannten die Richter die grundsätzliche Konformität des vorinstanzlichen Urteils mit den EuGH-Vorgaben und stützten das klägerische Vorbringen, demzufolge es anerkannten Branchenusancen entspreche, Globallizenzen anstelle von auf Rumänien beschränkten Lizenzen zu erteilen.²⁸¹

In dem in Mailand von *Sisvel* gegen die italienische Tochterunternehmung von *ZTE* sowie einen ortsansässigen Einzelhändler angestregten Verfahren betreffend die Verletzung eines mutmasslichen²⁸² SEPs verneinte das *Tribunale Ordinario* die Einhaltung der *Huawei*-Verpflichtungen seitens der Klägerin. Anders als das LG Düsseldorf und das LG Mannheim²⁸³ erachteten die Mailänder Richter die klägerische Verpflichtung einer vorgängigen **Verletzungsanzeige** an den Standardimplementierer als nicht erfüllt, weil *Sisvel* lediglich mit der chinesischen Konzernmutter *ZTE Corporation* Lizenzverhandlungen aufnahm und das gegenständliche Lizenzangebot ausschliesslich an letztere richtete.²⁸⁴ Zudem stehe die zwischen *Sisvel* und *ZTE Corporation* geschlossene Geheimhaltungsvereinbarung, welche ein Stillhalteabkommen enthielt, der Patentedurchsetzung entgegen. Da sich der ebenfalls beklagte Einzelhändler bereit erklärt hatte, die in seinem Besitz verbliebenen standardimplementierenden Mobiltelefone sowie die erforderlichen Verkaufsunterlagen herauszugeben, wies das Gericht zwar die gegen ihn erhobenen Klagen mehrheitlich ab. Gleichwohl hiess es die klägerische Unterlassungsklage gut, weil Gefahr im Verzug durch einen Verkaufsstopp nicht gänzlich ausgeschlossen werde.²⁸⁵ Zu keinem anderen Ergebnis gelangte das zweitinstanzliche Verfahren vor dem *Tribunale Civile e Penale di Torino*.²⁸⁶

Eine weitergehende Konkretisierung der zulässigen Durchsetzungsstrategien eines SEP-Inhabers unternimmt die Entscheidung des *Tribunal de Commerce de Marseille*²⁸⁷, welches sich offenbar als

²⁸¹ Curtea de Apel Bucuresti, 28.10.2015, 29437/3/2015 – *Vringo/ZTE*.

²⁸² Kurioser Weise argumentierte die Klägerseite in zweiter Instanz, dass die fraglichen Patente doch keine SEPs seien und mithin keine FRAND-Lizenzierungspflicht bestehe, drang damit aber wegen des Widerspruchs zur erstinstanzlichen Einlassung nicht durch.

²⁸³ LG Düsseldorf v. 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 123 f.; LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*, Rn. 144; LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 70; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 119.

²⁸⁴ Tribunale Ordinario di Torino, 18.1.2016, 30308/20215 R.G. – *Sisvel/ZTE*, para. 3.

²⁸⁵ Tribunale Ordinario di Torino, 18.1.2016, 30308/20215 R.G. – *Sisvel/ZTE*, para. 5, a-c.

²⁸⁶ Tribunale Civile e Penale di Torino, 4.3.2016, 2695/2016 R.G. – *Sisvel/ZTE*.

²⁸⁷ Tribunal de Commerce de Marseille, 20.9.2016, 2016F01637 – *Wiko/Sisvel*.

erstes französisches Gericht im Nachgang zu *Huawei* mit einem FRAND Sachverhalt konfrontiert sah. Streitgegenständlich war in erster Linie der Vorwurf unlauteren Wettbewerbsgebarens, welches nach Auffassung der Klägerin aus dem Versand von Schreiben betreffend mutmasslich standardessentiellen LTE-Patenten seitens der Beklagten *Sisvel* an verschiedene französische Vertriebspartner von *Wiko* resultiere. Diesem Vorbringen trat das Gericht in seiner Urteilsbegründung deutlich entgegen. Die versandten Schriftstücke beinhalteten nicht nur Übersichtstabellen der betroffenen SEPs, einschliesslich des Anmeldedatums sowie der betroffenen Teile des Standard, und wiesen auf die Konsequenzen der unerlaubten Patentnutzung sowie die Möglichkeit der Anfechtung der übermittelten Informationen bzw. der Gültigkeit des Patents hin. Darüber hinaus fügte die Beklagte jeweils ein Formblatt bei, welches die Rahmenbedingungen und Standardklauseln einer möglichen Lizenz konkretisierte.²⁸⁸ Nach Auffassung der Richter waren die Briefe geeignet, sowohl das vom EuGH statuierte Erfordernis einer vorgängigen **Verletzungsanzeige**, als auch dasjenige eines konkreten **FRAND-Lizenzangebots**²⁸⁹ zu erfüllen und stellten deswegen kein unlauteres Wettbewerbsverhalten dar.²⁹⁰

Daneben ist auf mehrere Verfahren vor der Patentkammer des englischen High Court of Justice (EWHC) hinzuweisen, in welchen *Unwired Planet* klageweise unter anderem gegen *Huawei* und *Samsung* aufgrund der behaupteten Nutzung von SEPs vorgeht. Zwar ist ein Grossteil der *technical trials* betreffend vier SEPs sowie ein normales Patent abgeschlossen. Da das *non technical trial*, welches sich vor allem den kartellrechtlichen und FRAND-Aspekten widmet, noch in einem verhältnismässig frühen Stadium rechtshängig ist, erweist sich das Verfahren bezüglich der Anwendung der *Huawei*-Kriterien bislang als wenig ergiebig, letztendlich könnte das Verfahren allerdings sehr interessante Resultate bringen. Von Interesse erweist sich bis jetzt die Beurteilung von drei **kartellrechtlichen Einwänden gemäss Art. 101 AEUV**, welche die Beklagte Samsung im Zusammenhang mit einem zwischen *Unwired Planet* und *Ericsson* geschlossenen Rahmenvertrag zur Teilübertragung eines SEP-Portfolios erhob: Der Vertrag habe (1) die FRAND-Verpflichtung von *Ericsson* nicht auf *Unwired Planet* übertragen, weil er (a) in Wahrheit schon keine Verpflichtung des Käufers zur Abgabe einer eigenen FRAND-Erklärung enthalte, (b) eine etwa doch enthaltene derartige Erklärung vonseiten Dritter nicht durchsetzbar sei und (c) der Vertrag es dem Käufer nicht verbiete, einträglichere Lizenzkonditionen zu verlangen als der Patentveräußerer *Ericsson*. Der Portfoliosplit ermögliche es den Transferparteien (2) exzessive Lizenzgebühren durchzusetzen. Schließlich (3) definiere der Rahmenvertrag Mindestlizenzgebühren und schließe

²⁸⁸ Tribunal de Commerce de Marseille, 20.9.2016, 2016F01637 – *Wiko/Sisvel*, 7.

²⁸⁹ Vgl. EuGH, 16.7.2015, Rs. C-170/13 – *Huawei/ZTE*, para. 61, 63.

²⁹⁰ Tribunal de Commerce de Marseille, 20.9.2016, 2016F01637 – *Wiko/Sisvel*, 8.

alternative Gebührenmodelle aus, so dass er das Ziel oder jedenfalls die potentielle Wirkung habe, i.S.v. Art. 101 AEUV den Wettbewerb zu beschränken. Nachdem das erstinstanzliche Gericht zwar den zweiten und dritten Einwand, nicht jedoch die drei Teilaspekte des ersten Einwandes als potentiell begründet zum nächsten Verfahrensschritt (*trial*) zugelassen hatte, zog die Beklagte das Verfahren weiter, um auch die Zulassung des zweiten und dritten Teils des ersten Einwandes ((1)(b) und (c)) zum *trial* zu erreichen. Während sich der EWHC den vorinstanzlichen Erwägungen zur grundsätzlichen Bindungswirkung der FRAND-Erklärung der Klägerin gegenüber Drittparteien anschloss und daher den Einwand (1)(b) ebenfalls zurückwies,²⁹¹ hielten die Richter – im Gegensatz zur ersten Instanz – den effektiven Übergang von Ericssons FRAND-Verpflichtung mit dem Resultat für möglich, dass der SEP-Erwerber keine vorteilhafteren Lizenzbedingungen als der Veräußerer durchsetzen dürfe.²⁹² Sie ließen daher auch den Einwand (1)(c) zum *trial* zu.

IV. Ausblick

In verschiedener Hinsicht bietet der gegenwärtige Stand der SEP/FRAND-Rechtsprechung ein zerklüftetes Bild. Es deutet sich bereits an, dass der von den EuGH-Vorgaben gesetzte Rahmen im Großen und Ganzen sinnvolle Einzelfallergebnisse ermöglicht, vor allem soweit es um die Bewertung und etwaige Sanktionierung der grundsätzlichen Lizenz(un)willigkeit der Parteien geht. Die zu entscheidenden Sachverhalte geben allerdings die Fragen vor, mit denen sich die Gerichte auseinandersetzen müssen, so dass manch wichtiger Aspekt bis jetzt im toten Winkel liegt. Letztentscheidungen sind noch keine ergangen, so dass sich – sofern es nicht zu einer anderweitigen Verfahrensbeendigung kommt – die gerichtliche Bewertung im einen oder anderen Falle noch „drehen“ dürfte. Auch eine erneute Befassung des EuGH ist nicht ausgeschlossen.

Nichtsdestotrotz ist es interessant, zum Abschluss einmal in der Gesamtperspektive darauf zu schauen, ob eigentlich Patentinhaber oder Lizenznehmer mit dem größeren Erfolg prozessieren. Nachdem die Linie des EuGH im Vergleich zur *Orange Book*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs und der hieran anschließenden untergerichtlichen Rechtsprechung in Deutschland deutlich weniger Patentinhaberfreundlich ausgefallen war, mag manch einer erwartet haben, dass nun ein gerichtlicher Siegeszug der Standard-Implementierer beginnt. Dies aber lässt sich so nicht konstatieren. Vielmehr haben durchaus weiterhin SEP-Inhaber vor Gericht Erfolg, gerade auch weil die kartellrecht-

²⁹¹ EWHC, 27.5.2016, HP-2014-000005 – *Unwired Planet/Huawei*, para. 38-40.

²⁹² EWHC, 27.5.2016, HP-2014-000005 – *Unwired Planet/Huawei*, para. 50.

lichen Zwangslizenzeinwände der jeweiligen Implementierer zurückgewiesen werden.²⁹³ Dabei lauten die bereits vorliegenden Verdikte auch keineswegs immer auf ein Alles oder Nichts, sondern geben mitunter der jeweiligen Klage nur teilweise statt.²⁹⁴ Die vom EuGH vorgenommene, scharfe Stufung zwischen Unterlassungsansprüchen (für die die *Huawei*-Verhaltensvorgaben direkt gelten) und Ansprüchen auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz (die jedenfalls nicht ohne weiteres diesen Vorgaben unterliegen) setzt sich dabei in mancher entsprechenden Stellungnahme der deutschen Rechtsprechung,²⁹⁵ in der bereits erläuterten (s.o. II.10.) zweistufigen Prozessstrategie mancher SEP-Inhaber sowie auch dem Umstand fort, dass die Klagen von SEP-Inhabern tendenziell erfolgreicher sind, soweit sie sich auf die letztgenannten Ansprüche stützen.²⁹⁶

²⁹³ S. etwa LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 – *Sisvel/Haier*, wo der kartellrechtliche Zwangseinwand gegen die Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung nicht durchgriff; allerdings dann teilweise Einstellung der Zwangsvollstreckung durch OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*; vgl. auch LG Düsseldorf, 3.11.2015, 4a O 144/14 – *Sisvel/Haier*. Auch LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone* gewährte Unterlassung, Rückruf und Vernichtung und legt (Rn. 327 ff.) ausführlich dar, weswegen ein Vernichtungsanspruch *in casu* nicht unverhältnismäßig sei; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 321 ff.; ebenso LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone* in Bezug auf diese Entscheidung wird eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung durch OLG Düsseldorf, 9.5.2016, I-15 U 35/16 – *Saint Lawrence/Vodafone*, vollständig abgelehnt; s. ferner LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 – *Saint Lawrence/Deutsche Telekom*, wo der begehrte Unterlassungsanspruch gewährt wurde. In LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, setzt sich der SEP-Inhaber vollständig durch; in LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, ist dies weitestgehend der Fall. OLG Karlsruhe, 29.8.2016, 6 U 57/16, weist eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung vollumfänglich zurück, wobei die Entscheidung unter anderem deswegen interessant ist, weil es sich einmal nicht um einen Standard der ETSI, sondern des DVD-Forums handelte.

²⁹⁴ S. etwa OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer* mit teilweiser einstweiliger Einstellung der Zwangsvollstreckung durch OLG Karlsruhe, 31.5.2016, 6 U 55/16 – *Pioneer/Acer*; so auch OLG Karlsruhe, 8.9.2016, 6 U 58/16 – *Pioneer/Acer*; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 120/14 – *Unwired Planet/Samsung*; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 – *Unwired Planet/Samsung*; LG Düsseldorf, 19.1.2016, 4b O 123/14 – *Unwired Planet/Samsung*.

²⁹⁵ S. etwa – besonders explizit – LG Mannheim, 29.1.2016, 7 O 66/15 – *NTT DoCoMo/HTC*, Rn. 62; LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 – *Pioneer/Acer*, Rn. 79. Die *Huawei*-Vorgaben werden ohne weiteres nicht nur auf den Unterlassungsanspruch, sondern auch auf die Parallelansprüche auf Rückruf und Vernichtung angewandt; mit Begründung so etwa LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 187; LG Düsseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 – *Saint Lawrence/Vodafone*, Rn. 181.

²⁹⁶ S. etwa OLG Düsseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*: Zwangsvollstreckung hinsichtlich des Unterlassungs-, Vernichtungs- und Rückrufanspruchs gegen Sicherheitsleistung einstweilen eingestellt, hingegen nicht eingestellt bzgl. des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs sowie des Schadenersatzfeststellungsanspruchs. S. ferner LG Mannheim, 1.7.2016, 7 O 209/15 – *Philips/Archos*: Unter-

Das interessante, den Anlass für diesen Beitrag bietende Rechtssprechungsmaterial zeigt auch, dass *Huawei* dem Standardsetzungswesen noch keinen Frieden bringen konnte. Vielleicht bedarf es hierfür einer gewissen, gerichtlich angeleiteten „Lernphase“ der Marktteilnehmer sowie weiterer höchstrichterlicher Entscheidungen. Ein allmähliches Abklingen der „FRAND wars“ dürfte damit eine eher mittelfristige Zukunftshoffnung darstellen.

lassung, Rückruf und Vernichtung infolge kartellrechtlicher Bewertung verweigert, hingegen Verpflichtung zu Auskunft und Rechnungslegung soweit Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach; vgl. auch LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 – *Philips/Archos*.

